

Vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen
getoetst aan de maatschappelijke verwachtingen van
het octrooirecht.
Een Europees perspectief.

Scriptie voor de studie Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland

Auteur: **William Jackman**
wjackman@gmail.com
Studentnummer: **850978807**
Scriptiebegeleider: **Prof. mr. J.G.J. Rinkes**
Datum: **Oktober 2013**

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Maatschappelijke betekenis van het octrooistelsel	4
1.2	Probleemstelling.....	5
1.3	Maatschappelijke relevantie	6
1.4	Afbakening van het onderwerp.....	6
1.5	Onderzoeksmethodiek	7
1.6	Opbouw van deze scriptie	8
2	Maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht	9
2.1	Octrooibescherming versus bedrijfsgeheim.....	9
2.2	Theoretisch kader.....	10
2.2.1	Eigendomstheorie.....	10
2.2.2	De beloningstheorie.....	10
2.2.3	De openbaringstheorie of contracttheorie.....	11
2.2.4	De incentive theorie (Ansporingstheorie)	11
2.3	Historische ontwikkeling van het octrooirecht	12
2.4	De huidige maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht.....	15
3	Materiele eisen voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen	18
3.1	Rechtsbronnen	18
3.2	Toetsing van de octrooieerbaarheid van uitvindingen	21
3.3	Invoering van een unitair octrooi en een unitair octrooigerecht.....	22
3.4	Vereisten voor octrooieerbaarheid	23
3.5	Uitvinding op een gebied van de technologie.....	25
3.6	Industriële toepasbaarheid	26
3.7	Nieuwheid.....	28
3.8	Inventiviteit.....	30
3.8.1	De objectieve aard van de toets	30
3.8.2	De stand van de techniek.....	31
3.8.3	De vakman	32
3.8.4	Niet voor de hand liggend of obvious.....	33
3.8.5	De Problem Solution Approach	36
3.9	Inventiviteit als de facto doorslaggevend criterium.....	39
4	Toetsing aan de maatschappelijke verwachtingen van het octrooisysteem	41
4.1	Nieuwheid.....	41
4.2	Industriële toepasbaarheid	42
4.3	Inventiviteit.....	42
4.4	De Problem Solution Approach	44
4.5	De Windsurfing/Pozzoli toets.....	46
4.6	Een criterium van maatschappelijk nut.....	49
5	Conclusies.....	52
6	Literatuurlijst	57
7	Bijlagen	60
7.1	Bijlage I Europees Octrooiverdrag art. 52-57	60
7.2	Bijlage II Rijksoctrooiwet 1995 artikelen 2 en 4 t.m. 7	62
7.3	Bijlage III Patent Cooperation Treaty Artikel 33	64
7.4	Bijlage IV TRIPS Overeenkomst Artikel 27 Patentable Subject Matter	65

Gebruikte afkortingen

BIE	Bijblad Industriële Eigendom (Kluwer)
BPG	Bundespatentgericht
BGH	Bundesgerichtshof
CC	Court de Cassation (Frankrijk)
EOB	Europees Octrooibureau
EOV	Europees Octrooiverdrag
EWCA	England and Wales Court of Appeal (Verenigd Koninkrijk)
EWHC	England and Wales High Court (Verenigd Koninkrijk)
GKvB	Grote Kamer van Beroep Europees Octrooibureau
GOV	Gemeenschaps Octrooiverdrag (nooit in werking getreden)
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (Kluwer)
OCN	Octrooi Centrum Nederland
OJ	Official Journal Europees Octrooibureau
PTC	Patent Cooperation Treaty (ook wel samenwerkingsverdrag)
ROW	Rijksoctrooiwet
RPC	Royal Patent Court (Verenigd Koninkrijk)
TKvB	Technische Grote Kamer van Beroep Europees Octrooibureau
TRIPS	Agreement on trade related aspects of intellectual property rights
UO	Unitair octrooi
UOG	Unitair octrooigerecht
UvP	Unieverdrag van Parijs 1883
VvS	Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht
WIPO	World Intellectual Property Organization

1 Inleiding

1.1 Maatschappelijke betekenis van het octrooistelsel

Rudimentaire octrooisystemen bestaan er in West Europa al sinds de 14^e eeuw.¹ In de moderne maatschappij speelt het octrooistelsel een belangrijke rol bij de verwezenlijking van de kenniseconomie.² Het vooruitzicht van octrooibeschermtng speelt vaak een doorslaggevende rol bij beslissingen van bedrijven om te investeren in onderzoek en productontwikkeling.

Om innovatie te stimuleren is in de loop van de 20^e eeuw het belang onderkend om een balans te handhaven tussen de belangen van uitvinders bij octrooibeschermtng van hun uitvinding en dat van derden bij hun vrijheid om te innoveren, zonder belemmering door octrooirechten van anderen. Een te restrictief octrooibeleid leidt ertoe dat maatschappelijk wenselijk onderzoek niet voor octrooibeschermtng in aanmerking komt en daardoor niet wordt gestimuleerd.³ Een te ruimhartig beleid daarentegen werkt strategisch octrooigedrag van bedrijven in de hand, waarbij octrooibeschermtng wordt aangevraagd voor uitvindingen met weinig praktisch nut of commerciële vooruitzichten, alleen met het doel om innovatie van concurrenten de pas af te snijden.⁴ Dit strategisch octrooigedrag heeft een belemmerende werking op technische innovatie. Om de balans te handhaven, worden eisen aan uitvindingen gesteld om voor octrooibeschermtng in aanmerking te komen. De materie van een uitvinding moet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn.⁵

Veel technische ontwikkelingen vinden tegenwoordig plaats volgens een cumulatief innovatie model. Daarbij wordt in kleine stappen verder ontwikkeld op de bestaande stand van de techniek. Productontwikkeling is vaak het resultaat van de toepassing van routinematige onderzoeksmethoden.⁶ Dergelijke cumulatieve uitvindingen lopen volgens de huidige vereisten voor octrooibeschermtng aanzienlijke kans om niet octrooiwaardig te worden bevonden wegens gebrek aan inventiviteit. Maatschappelijk wenselijk onderzoek komt daardoor niet voor octrooibeschermtng in aanmerking of de verkrijging van

¹ Uit de literatuur volgt dat er al in 1474 in Venetië een systeem bestond met trekken van een stelsel van octrooibeschermtng. Zie hierover Busse e.a. 2003 en Helbach & Huydecoper & Nispen 2002.

² Ecorys Kwink Groep 2012, p. 12 en de begeleidende kamerbrief: Verhagen 2012.

³ Ingham & Smyth 2012, p. 162; Laddie 2005, p. 92.

⁴ Hierover Correa 2002, p. 527-536; Martinez & Zuniga 2009 en Busse e.a. 2003, p. 25, nr. 65. Ook in de MvT ROW 1995, p. 1 wordt gewezen op het defensief gebruik van octrooien.

⁵ Europees Octrooi-verdrag art. 52.

⁶ Correa 2002, p. 525.

octrooibeschermering is onzeker. In de literatuur wordt daarom de vraag opgeworpen of de huidige vereisten voor octrooibeschermering wel stroken met de maatschappelijke doelstellingen van het octrooisysteem.⁷

Voor de bulk van octrooiaanvragen hanteert Het Europees Octrooibureau een zelf ontwikkelde toets, de zogenaamde Problem Solution Approach.⁸ De Problem Solution Approach leidt volgens critici in de literatuur niet onder alle omstandigheden tot billijke resultaten.⁹ In de Britse rechtspraak wordt een alternatieve wijze van beoordeling van inventiviteit gehanteerd, welke als een beter alternatief wordt gepropageerd, omdat deze het mogelijk maakt om met een bredere set factoren rekening te houden bij de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding.¹⁰

1.2 Probleemstelling

In deze scriptie staat de vraag centraal in hoeverre de materiele vereisten voor octrooibeschermering van een uitvinding stroken met de maatschappelijke doelstellingen van het octrooisysteem. De centrale vraag van het onderzoek luidt:

Stroken de materiele vereisten gesteld aan een uitvinding om voor octrooibeschermering in aanmerking te komen met de maatschappelijke verwachtingen van het octrooisysteem? Zo niet, hoe kunnen deze vereisten beter worden afgestemd op de maatschappelijke verwachtingen?

Subvragen die aan bod komen om de centrale vraag te beantwoorden zijn:

- Wat zijn de maatschappelijke verwachtingen van het octrooisysteem?
- Welke materiele vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen volgen uit de wet en uit het verdragenrecht?
- Op welke wijze worden de materiele vereisten ingevuld in de rechtspraak?
- Is de toets voor inventiviteit gehanteerd in de Engelse rechtspraak een beter alternatief voor de toets ontwikkeld door het Europees Octrooibureau?

⁷ Minssen 2010, p. 131; Laddie 2005, p. 93; England & Parker 2012, p. 809.

⁸ European Patent Office 2013, deel G hoofdstuk VII.

⁹ England & Parker 2012, p. 807; Ingham & Smyth 2012, p. 158; Jacob L.J. in EWCA (Verenigd Koninkrijk) 17 februari 2010, Actavis UK Ltd v. Novartis [2010] EWCA Civ 82.

¹⁰ England & Parker 2012, p. 809.

Voor het onderzoek is een Europees perspectief gekozen. Octrooirecht is vandaag de dag grotendeels verdragenrecht.¹¹ Nederland is net als alle andere lidstaten van de EU partij bij het Europees Octrooiverdrag (hierna het EOv).¹² Het EOv bevat voor de Nederlandse praktijk de belangrijkste materiele vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen.¹³

1.3 Maatschappelijke relevantie

De vereisten voor octrooibeschermt vormen de toegangspoort tot het octrooisysteem. Verwezenlijking van de verwachtingen van het octrooirecht vereist dat de materiele eisen die aan octrooien worden gesteld om voor octrooibeschermt in aanmerking te komen op die verwachtingen zijn afgestemd.

Op 19 februari 2013 is door 25 EU lidstaten een verdrag getekend voor de invoering van een centraal unitair octrooigerecht in Europa in 2014.¹⁴ Hoewel het octrooirecht al vergaand is geharmoniseerd via het verdragenrecht, wordt in Engeland nog een afwijkende toets van inventiviteit gehanteerd.¹⁵ Het nieuw gerecht zal naar verwachting een keuze moeten maken tussen de verschillende benaderingen. Hoewel het voor de hand ligt om de benadering van het EOB als basis te nemen, is dat geen vaststaand gegeven. De toets van het EOB is aan kritiek onderhevig en de jurisprudentie van het EOB wordt in de huidige voorstellen ook niet genoemd als rechtsbron voor het nieuw gerecht.¹⁶ Door beide benaderingen te vergelijken tegen de achtergrond van de maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht, kan een bijdrage worden geleverd aan de discussie over dit onderwerp.

1.4 Afbakening van het onderwerp

Octrooien worden in Europa zowel verleend volgens een nationale procedure, voor Nederland geregeld in de Rijksoctrooiwet, als door het Europees Octrooibureau volgens een Europese procedure geregeld in het EOv. Dit onderzoek is beperkt tot octrooien verleend volgens de Europese verleningsprocedure. De nationale verleningsprocedure heeft in Nederland nog maar beperkte economische betekenis en wordt om die reden buiten beschouwing gelaten.¹⁷

¹¹ Zie verder paragraaf 3.1 over de bronnen van het octrooirecht.

¹² Het EOv is geen EU recht. Ook niet-EU staten zijn partij bij het EOv.

¹³ Zo ook Gielen 2007, p. 20.

¹⁴ Agreement on a Unified Patent Court and Statute. EU document 16351/12 van 11 januari 2013.

¹⁵ De Windsurfing/Pozzoli approach; EWCA (Verenigd Koninkrijk) 22 juni 2007, Pozzoli SPA v. BDMO SA [2007] EWCA Civ 588.

¹⁶ Art 24 van het verdrag. Hierover England & Parker 2012, p. 805.

¹⁷ Hierover Gielen 2007, p. 20, nr. 13.

Hoewel voor een Europees perspectief is gekozen, is het onderzoek om praktische redenen beperkt tot de Nederlandse, de Britse, Duitse en Franse situatie. Het onderzoek omvat daarmee vier van de top vijf EU lidstaten met het hoogste aantal jaarlijkse octrooiaanvragen.¹⁸ De systematische bestudering van de rechtspraak is vanwege de omvang van het onderzoek beperkt tot die van de Nederlandse gerechten.

In het octrooirecht worden positieve en negatieve criteria onderscheiden voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen.¹⁹ Dit onderzoek beperkt zich tot de positieve criteria. Positieve criteria betreffen eisen waar een uitvinding aan moet voldoen, zoals nieuwheid, industriële toepasbaarheid en uitvindershoogte. Met “negatieve criteria” wordt bedoeld op de uitsluiting van bepaalde categorieën uitvindingen, zoals uitvindingen in strijd met de openbare orde of goede zeden, zuiver commerciële innovatie, geneeskundige behandelwijzen en planten- en dierenrassen.

1.5 Onderzoeksmethodiek

Om vast te stellen wat de maatschappelijke verwachtingen zijn van het octrooisysteem op een Europees niveau, zijn Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse handboeken geraadpleegd. Voor Nederland zijn ook kamerstukken en beleidsrapporten bestudeerd. Om inzicht te krijgen in de invulling van de materiele vereisten voor octrooiverlening in de rechtspraak, is gebruik gemaakt van diverse handboeken uit de bestudeerde landen, de “Guidelines for Examination” 2013 van het Europees Octrooibureau²⁰ en de “Case Law of the Boards of Appeal 2010” van het Europees Octrooibureau.²¹

Om nader inzicht te krijgen in de uitwerking van het vereiste van inventiviteit, is een systematische studie uitgevoerd naar de gepubliceerde jurisprudentie van de Rechtbank Den Haag, het Gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad, tot 10 jaar terug (van 2003 tot juli 2013). Octrooizaken worden in Nederland door deze gerechten behandeld (Art. 80 ROW). De gebruikte bronnen zijn rechtspraak.nl, Bijblad bij de Industriële Eigendom (Kluwer), Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (Kluwer) en boek9.nl (voorheen iept.nl). Dit zijn bronnen waarvan de auteur toegang had tot de elektronische database. In totaal zijn 209

¹⁸ Top 5 EU lidstaten aantal aanvragen naar lidstaat van aanvrager voor 2012: Duitsland: 27.295, Frankrijk: 9.879, Zwitserland: 6.617, Nederland: 5.067, Verenigd Koninkrijk: 4.733. Bron: www.epo.org. Zoeken op: “annual report 2012 statistics and trends”.

¹⁹ Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, par. III-3.1.2, p. 72.

²⁰ European Patent Office 2013.

²¹ European Patent Office 2010.

uitspraken bestudeerd. Hiervan bleken 77 uitspraken om verschillende redenen niet relevant voor het onderzoek. Wel relevant bleken 86 uitspraken van de Rechtbank Den Haag, 33 uitspraken van het Hof Den Haag en 13 uitspraken van de Hoge Raad. Op basis van de literatuur en verwijzingen in de Nederlandse jurisprudentie zijn ook op beperkte schaal relevante uitspraken in de Engelse, Duitse en Franse jurisprudentie in het onderzoek betrokken. Om de jurisprudentie te categoriseren, is gebruik gemaakt van een MS Access Database.

1.6 Opbouw van deze scriptie

In hoofdstuk 2 worden vanuit een rechtshistorisch perspectief de maatschappelijk verwachtingen van het octrooisysteem besproken. Hoofdstuk 3 behandelt de materiele vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen. In hoofdstuk 4 worden de materiele vereisten voor octrooieerbaarheid getoetst aan de maatschappelijke verwachtingen van het octrooisysteem. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een bespreking van de conclusies uit het onderzoek en wordt de centrale vraagstelling beantwoord.

2 Maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht

In dit hoofdstuk worden de maatschappelijke verwachtingen van het octrooistelsel in de beschouwde landen besproken. Als eerste zal de mogelijkheid van octrooibeschermt worden besproken vanuit het perspectief van de uitvinder. Daarna zal een theoretisch kader van de maatschappelijke verwachtingen uiteen worden gezet, gebaseerd op de Duitse literatuur. Dit kader biedt een basis om de wisselende grondslagen van het octrooirecht te beschouwen vanuit een historisch perspectief. Dit historisch perspectief verschaft op zijn beurt inzicht in de huidige maatschappelijke verwachtingen, die een culminatie blijken te zijn van de verschillende historische grondslagen, met nadruk op de verwezenlijking van economische doelstellingen.

Bewust wordt gesproken van “maatschappelijke verwachtingen” en niet van “maatschappelijke doelstellingen”. “Doelstellingen” zou een zuiver utilitaire grondslag voor het octrooirecht impliceren, terwijl de maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht van oorsprong breder zijn en ook billijkheidselementen omvatten, met grondslagen in het natuurrecht.

2.1 Octrooibeschermt versus bedrijfsgeheim

Het octrooirecht maakt onderdeel uit van het arsenaal aan intellectuele eigendomsrechten. Het octrooirecht ziet specifiek toe op de bescherming van technische innovaties.²² Een uitvinder kan ook afzien van octrooibeschermt en er voor kiezen zijn uitvinding als bedrijfsgeheim te bewaren. Octrooibeschermt verschaft een 20 jarige monopolie op de exploitatie van de uitvinding, maar daarvoor moet de uitvinding wel worden gepubliceerd. Octrooibeschermt vereist daarnaast het doorlopen van een rigoureuze verleningsprocedure en brengt kosten met zich mee. Als daarentegen de uitvinding als bedrijfsgeheim wordt bewaard, is het monopolie op de exploitatie ervan niet in de tijd beperkt. Als illustratie kan het geheim recept voor Coca-Cola dienen. Dit recept wordt nog steeds als bedrijfsgeheim bewaard. Als het recept in het verleden was gepatenteerd, had het geopenbaard moeten worden en was de octrooibeschermt decennia geleden verlopen.²³ Tegenover deze voordelen van het bedrijfsgeheim staat de kans dat een derde persoon parallel tot de uitvinding komt en octrooi ervoor aanvraagt. Daarnaast lenen veel uitvindingen zich simpelweg niet voor het regime van bedrijfsgeheim, omdat ze niet kunnen

²² Art. 52 EOV.

²³ Voorbeeld ontleend aan: Passa 2013, p. 6.

worden geëxploiteerd zonder het geheim ervan prijs te geven. In veel gevallen zal octrooibescherming dan ook de enige mogelijkheid zijn voor een rendabele exploitatie van een uitvinding.

2.2 Theoretisch kader

De meest uitvoerige behandeling van grondslagen van het octrooirecht is te vinden in de Duitse literatuur.²⁴ Onderscheiden worden de eigendomstheorie, de beloningstheorie, de openbaringstheorie of verdragstheorie en de incentive theorie (Anspörungstheorie).²⁵ Deze grondslagen staan in samenhang met elkaar en sluiten elkaar niet uit.²⁶

2.2.1 Eigendomstheorie

De eerste te bespreken bestaansgrond voor het octrooirecht, de eigendomstheorie, vindt zijn oorsprong in het natuurrecht.²⁷ De eigendomstheorie veronderstelt een voorpositief recht van de uitvinder op zijn uitvinding.²⁸ Dit recht bestaat in deze visie al vanaf het moment van het doen van de uitvinding. Het octrooi verschaft aan de uitvinder een aanvullend, door de wetgever in het leven geroepen recht.²⁹ Het voorpositief recht is een met een eigendomsrecht vergelijkbaar, algemeen, maar tijdelijk recht, waarvan het rechtsobject bestaat uit de uitvinding zelf. Het bestaan van het voorpositief recht wordt weerspiegeld in de uitdrukking “intellectuele eigendom”, afkomstig uit de Franse rechtstheorie.³⁰ Net als bij het eigendomsrecht wordt, als logische consequentie van het bestaan van het voorpositief recht, een zorgplicht voor de staat aangenomen om het uitoefenen ervan mogelijk te maken.³¹

2.2.2 De beloningstheorie

De beloningstheorie beschouwt het octrooirecht als een op billijkheidsgronden gegrondveste beloning voor getoonde inventiviteit.³² De uitvinder levert een prestatie aan de maatschappij in de vorm van het beschikbaar stellen van zijn uitvinding en dient daarvoor te worden beloond. De beloning bestaat uit een tijdelijk monopolie op de exploitatie van de uitvinding. De beloning zou volgens deze theorie ook in een andere vorm

²⁴ Geraadpleegd zijn de Duitse standaardwerken Busse e.a. 2003 en Benkard e.a. 2006.

²⁵ Zie hierover b.v. Busse e.a. 2003, p. 25, nr. 55-59 en Benkard e.a. 2006, p.3, nr. 2.

²⁶ Busse e.a. 2003, p. 25, nr. 55.

²⁷ Zie hierover Busse e.a. 2003, p. 18, nr. 47 e.v. Ook Benkard e.a. 2006, p. 3, nr. 2.

²⁸ Busse e.a. 2003, p. 19, nr. 48.

²⁹ Busse e.a. 2003, p. 19, nr. 48.

³⁰ Zie hierover Gielen 2007, p. 1.

³¹ Busse e.a. 2003, p. 18 en 19, nr's 48 en 49.

³² Busse e.a. 2003, p. 25, nr. 54. Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 68 schaaft de beloningstheorie onder de billijkheidsgronden.

kunnen worden verschaft, bijvoorbeeld als een geldelijke beloning, of belastingvoordeel.³³ De beloningstheorie komt tot uiting in het recht op naamsvermelding in het octrooischrift van de uitvinder-medewerker die voor een organisatie een uitvinding doet (art. 62 EOV).

2.2.3 De openbaringstheorie of contracttheorie

De volgende twee grondslagen voor het octrooirecht, de openbaringstheorie en de incentive theorie, stoelen op de verwezenlijking van maatschappelijke doelstellingen door middel van het octrooistelsel. Dit zijn de utilitaire grondslagen van het octrooirecht. Volgens de openbaringstheorie of contracttheorie gaat de maatschappij een fictief contract met de uitvinder aan, waarbij de uitvinder een tijdelijk monopolie verkrijgt op de exploitatie van zijn uitvinding in ruil voor de openbaring ervan. De prestatie van de uitvinder bestaat hier dus niet uit het beschikbaar stellen van de uitvinding zelf (hetgeen impliciet wel gebeurt), maar uit het prijsgegeven van het geheim ervan. De maatschappij is gebaat doordat anderen kennis kunnen nemen van de uitvinding en er op voort kunnen innoveren. In de Engelse literatuur wordt dit wel aangeduid als de informatiefunctie van het octrooistelsel.³⁴ Deze theorie veronderstelt dat de uitvinder er ook voor zou kunnen kiezen om de uitvinding geheim te houden. Praktisch gezien vereist dit dat de aard van de uitvinding toelaat dat deze kan worden geëxploiteerd zonder het geheim ervan prijs te geven.³⁵

2.2.4 De incentive theorie (Anspörungstheorie)

Volgens de incentive theorie biedt het vooruitzicht op een octrooimonopolie een effectieve aansporing om maatschappelijk wenselijk gedrag in de vorm van inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid (art 6 ROW) aan de dag te tonen. De maatschappij is gebaat bij de technische innovaties die hier uit voortkomen.³⁶ Aan de incentive theorie ligt de veronderstelling ten grondslag dat er een positief causaal verband bestaat tussen het octrooistelsel, technologische innovatie en economische ontwikkeling. Wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen het niveau van octrooibeschermt en de industriële ontwikkeling van landen blijkt lastig te leveren, maar in de literatuur wordt het bestaan van een positief verband algemeen aanvaard.³⁷ De industriële ontwikkeling van Japan in de tweede helft van de 20^e eeuw wordt daarbij als sprekend voorbeeld aangehaald. Het lijkt

³³ Busse e.a. 2003, p. 25, nr. 54.

³⁴ Bentley & Sherman 2009, p. 339.

³⁵ Passa 2013, p. 6.

³⁶ Benkard e.a. 2006, p. 3, nr. 2.

³⁷ Hierover: Brinkhof 1990, p. 199. Studies waar wel een schim van een causaal verband wordt waargenomen zijn Hu & Png 2013, p. 2. Steenwarber p. 165. Hierover ook: D.M. Gould & Gruben 1996, p. 323-350.

inderdaad aannemelijk dat veel investeringen in onderzoek en productontwikkeling die nu plaatsvinden, zonder het vooruitzicht van octrooibeschermtng achterwege zouden blijven, omdat er simpelweg geen sluitend investeringsvoorstel voor zou kunnen worden gemaakt.³⁸

2.3 Historische ontwikkeling van het octrooirecht

De wortels van het huidige octrooistelsel gaan terug tot de systemen van verlening van koninklijke privileges aan onderdanen in de 16^e en 17^e eeuw, als beloning voor uiteenlopende prestaties.³⁹ Uit deze tijd dateert ook het woord “patent” dat is afgeleid van “literae patentis” of “open brief”, waarmee de proclamatie werd aangeduid waarin het privilege werd verleend.⁴⁰ Ook in Nederland werd sinds de 16^e eeuw het woord octrooi gebruikt in verband met door de overheid verleende tijdelijke monopolies. Deze monopolies hadden echter niet alleen betrekking op technische uitvindingen maar ook op bijvoorbeeld de exploitatie van een jaarmarkt.⁴¹

De grote mate van willekeur verbonden aan de systemen van koninklijke privileges was in Engeland en Frankrijk een belangrijke aanleiding voor de eerste codificaties van de octrooistelsels, met duidelijkere criteria voor de verlening van octrooien en afbakening van de beschermingsomvang. De vroegste codificatie van een octrooisysteem in West Europa vond plaats in Engeland met de invoering van het “Statute of Monopolies”, in 1624.⁴² In dit vroege Engelse octrooisysteem was de daadwerkelijke exploitatie van de uitvinding een randvoorwaarde voor de verlening van een octrooi en in veel gevallen werden verplichtingen opgenomen om leerlingen op te leiden in het gebruik van de uitvinding. Het bovenstaande suggereert dat aan het vroeg Engelse octrooistelsel vooral utilitaire doeleinden ten grondslag lagen. In Frankrijk werd de eerste wettelijke regeling van het octrooirecht ingevoerd in de periode van de Franse revolutie op 7 januari 1791. Het was een reactie op het ervoor bestaand systeem van koninklijke privileges.⁴³ Die eerste wet bevatte een duidelijke verwijzing naar de natuurrechtelijke grondslag voor het subjectief octrooirecht. Het octrooirecht werd in het eerste artikel van de wet gepositioneerd als een eigendomsrecht, gegrond op het natuurrecht:

³⁸ In dezelfde zin Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 68.

³⁹ Busse e.a. 2003, p. 6, nr. 1 en Bentley & Sherman 2009, p. 336.

⁴⁰ Terrel e.a. 2006, p. 1, nr. 1-02.

⁴¹ Hierover Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 66, par. III-1.4.

⁴² Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 66, par. III-1.4 en Terrel e.a. 2006, p. 3. 1-10.

⁴³ Busse e.a. 2003, p. 7, nr. 4.

Toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie est la propriété de son auteur.

Bij de vervanging van die wet op 5 juli 1844 werd de verwijzing naar natuurrechtelijke gronden vervangen door een rechtvaardiging gestoeld op de openbaringstheorie of “brevet-contrat”.⁴⁴ In lijn hiermee kwam het octrooirecht op een uitvinding toe aan de eerste aanvrager en openbaarder van de uitvinding. Bij deze wet werden ook de eerste condities voor octrooibeschermt opgenomen in de vorm van nieuwhed en industriële toepasbaarheid. In Duitsland bestond er een actieve antipatentbeweging die octrooirechten beschouwde als economisch onwenselijk en in tegenspraak met het vrije markt denken, waardoor het tot 1877 duurde tot de eerste octrooiwet daar zijn intrede deed.⁴⁵ De eerste octrooiwet van Nederland dateert van 1817.⁴⁶

Gedurende de 19^e eeuw kwam de nadruk meer op de informatiefunctie van het octrooirecht te liggen.⁴⁷ De contracttheorie of openbaringstheorie kwam tot ontwikkeling, volgens welke de uitvinder zijn uitvinding bekend maakt in ruil voor octrooibeschermt.⁴⁸ De eerste verwijzing in de Engelse rechtspraak naar een verplichting van de uitvinder om “full practical directions how to use [the invention]” te verschaffen dateert uit 1908.⁴⁹ Vanuit de liberale hoek was er in de 19^e eeuw veel weerstand tegen het octrooirecht. Een octrooirecht werd beschouwd als een door de staat gesanctioneerde monopolie op de exploitatie van bepaalde materie, dat op gespannen voet staat met de in Europa diepgewortelde beginselen van vrije mededinging en vrijheid van handelen.⁵⁰ In Nederland heeft dit er toe geleid dat bij een wet van 1869 het verlenen van octrooien een halt werd toegeroepen. Met de ondertekening van het Unieverdrag van Parijs is het tij echter gekeerd en sindsdien heeft Nederland altijd een vorm van octrooibeschermt gekend.⁵¹

In de 20^e eeuw gaan onder invloed van de industrialisatie de doelmatigheidsgrondslagen de boventoon voeren. In Nederland wordt in 1910 de voorloper van de huidige octrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1910 ingevoerd. Een groot deel van de memorie van toelichting bij die wet

⁴⁴ Passa 2013, p. 28.

⁴⁵ Busse e.a. 2003, p. 7 e.v. nr. 1 tot 12.

⁴⁶ Uitgebreid over deze geschiedenis: MvT ROW 1910. Beschikbaar op www.statengeneraaldigitaal.nl zoeken op Kamerstukken, “octrooirecht”, jaar 1904-1905. Ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 67, par. III 1.5.

⁴⁷ Hierover Bentley & Sherman 2009, p. 339 m.b.t. Engeland en Passa 2013, p. 16 m.b.t. Frankrijk.

⁴⁸ Passa 2013, p. 16.

⁴⁹ RPC (Verenigd Koninkrijk) 1908, British United Shoe Machinery Co Ltd v. A. Fussell & Sons Ltd [1908] RPC 25.

⁵⁰ Busse e.a. 2003, p.8 nr. 11 en MvT ROW 1910.

⁵¹ MvT bij de ROW 1910.

wordt in beslag genomen door een onderbouwing van de noodzaak voor een octrooistelsel. Tegen de achtergrond van het streven om “in den industrieelen wedloop niet achter te blijven”, worden als belangrijkste doeleinden genoemd: Het “opwekken tot het doen van uitvindingen” en het “tegengaan van de geheimhouding ervan”. In deze doelstellingen zijn duidelijk de incentive functie en de openbaringstheorie te herkennen.⁵² De eigendomstheorie komt nog tot uitdrukking bij de vaststelling van de rechthebbende op een octrooi, zoals blijkt uit de verwijzing naar de “rechtmatigen aanspraak” die de uitvinder kan doen gelden op het octrooi.⁵³ Na de tweede wereld oorlog vindt er een gestage groei plaats van de mogelijkheden tot octrooibescherming.⁵⁴ In Nederland wordt de huidige Rijksoctrooiwet 1995 ingevoerd. In de memorie van toelichting bij die wet worden, net als bij de ROW 1910 ervoor maar in modernere bewoordingen, de incentive functie en de openbaringsfunctie genoemd als de belangrijkste grondslagen voor het octrooistelsel. Specifiek wordt verwezen naar de doelstelling om onderzoekswerk te stimuleren door het bieden van de mogelijkheid om researchkosten terug te verdienen in de vorm van octrooibescherming.⁵⁵

De nationale ontwikkeling van het octrooirecht staat in de 20^e eeuw in de beschouwde landen voor een groot deel in het teken van de implementatie van internationale verdragen. Belangrijke verdragen zijn het Unieverdrag van Parijs 1883⁵⁶, het Verdrag van Straatsburg 1963⁵⁷, het PCT Patent Cooperation Treaty 1970⁵⁸, het Europees Octrooiwet 1973⁵⁹ en het TRIPS verdrag van 1994.⁶⁰ Doelstellingen genoemd in deze verdragen hebben vooral betrekking op technische en economische ontwikkeling. Het TRIPS verdrag verwijst in de overwegingen naar de ontwikkelings- en technologische doelstellingen van partijstaten. De preambule bij het PCT verdrag vermeldt een onderliggende doelstelling om bij te dragen aan de wetenschappelijke en technologische

⁵² De openbaringsfunctie blijkt nog sterker uit de passage: “Slechts eene doeltreffende bescherming eindelijk, verbonden met den eisch, dat wat beschermd wordt ook wordt openbaar gemaakt, kan bewerken, dat eene uitvinding niet, als fabrieksgeheim bewaard, slechts het belang van enkelen bevordert, maar aan het algemeen ten nutte komt.” MvT ROW 1910, p. 11. Anders Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 68, par. III-1.6. die alleen de incentive functie in de MvT ROW 1910 herkennen.

⁵³ MvT ROW 1910, p. 11 bij de bespreking van de oude wet van 1869.

⁵⁴ Bentley & Sherman 2009. Ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002.

⁵⁵ MvT ROW 1995, p. 1, par. 11.

⁵⁶ Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883.

⁵⁷ Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, totstandkoming 27 november 1963 Inwerkingtreding 1 augustus 1980.

⁵⁸ Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, totstandkoming 19 juni 1970.

⁵⁹ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien Datum, totstandkoming 5 oktober 1973, inwerkingtreding 7 oktober 1977.

⁶⁰ Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, totstandkoming 15 april 1994, inwerkingtreding 1 januari 1995.

voortgang en om de toegankelijkheid voor het publiek te vergroten tot de technische informatie in de documenten waarin uitvindingen worden beschreven. Dit laatste is een duidelijke verwijzing naar de informatiefunctie.

Aan de beperkte EU wetgeving op het gebied van octrooirecht blijkt vooral de incentive functie ten grondslag te liggen. De enige harmonisatierichtlijn die het octrooirecht rechtstreeks raakt is de biotechnologierichtlijn.⁶¹ Uit de eerste 3 overwegingen daarvan blijkt duidelijk dat een verbetering van de concurrentiepositie van de Europese Gemeenschap bij de invoering voorop stond. Overweging 2 verwijst specifiek naar de zware risicodragende investeringen die nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van genetische manipulatie, welke slechts door middel van passende rechtsbescherming rendabel kunnen worden gemaakt.⁶² Weliswaar verwijst overweging 46 naar de noodzaak om creatieve inspanningen van uitvinders te belonen, maar het doel is om innovatie aan te moedigen, waardoor de incentive functie weer in beeld is.⁶³ Ook de recente verordening van de Europese Unie over de instelling van een eenheidsoctrooi verwijst naar de incentive functie van het octrooirecht.⁶⁴ Volgens overweging 4 wordt met de instelling van een eenheidsoctrooi, naast het bevorderen van de interne markt, beoogd om wetenschappelijke en technische innovatie te bevorderen.

2.4 De huidige maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht

In de huidige maatschappelijke verwachtingen van octrooistelsels voeren de doelmatigheidsgrondslagen, gericht op de verwezenlijking van economische doelstellingen de boventoon. De belangrijkste functie van het octrooistelsel lijkt te worden gezien in het stimuleren van technische innovatie die op zijn beurt wordt geacht te leiden tot verhoogde economische ontwikkeling. In een onderzoek voor de regering in 2012, werd “ *de versterking van het innovatievermogen in het bedrijfsleven door een toegankelijk systeem van intellectueel eigendom, dat aansluit op internationale ontwikkelingen*” als doelstelling geformuleerd.⁶⁵ Deze doelstelling is weliswaar niet alleen gericht op het octrooirecht maar op het gehele stelsel van intellectuele eigendomsrechten, maar de verwijzing naar het bedrijfsleven maakt duidelijk dat bij de verwezenlijking van de doelstelling een belangrijke rol wordt toegekend aan het octrooirecht. Het bestaan van een positief causaal verband

⁶¹ Hierover Passa 2013, p. 52.

⁶² Biotechnologierichtlijn 98/44/EG van 6 juli 1998, overwegingen 1, 2 en 3.

⁶³ Passa 2013, p. 15 bestempelt deze overweging met een knipoog als “quasi jus naturaliste”.

⁶⁴ EU verordening 1257/2012 van 17 december 2012 over de instelling van eenheidsoctrooibescherming.

⁶⁵ Verhagen 2012, p.1. Deze doelstelling wordt herhaald in het rapport zelf: Ecorys Kwink Groep 2012, p. 33.

tussen het beschikken over een effectief octrooistelsel en economische ontwikkeling wordt daarbij impliciet verondersteld. Daarnaast heeft het octrooistelsel een rol bij de beschikbaarstelling van informatie over uitvindingen. De MvT bij de ROW 1995 bevat een duidelijke verwijzing naar de openbaringstheorie, volgens welke een uitvinder het geheim van zijn uitvinding openbaart in ruil voor octrooibeschermt.⁶⁶ Naast deze informatiefunctie van het octrooirecht wordt een groot praktisch belang gezien in de wijze waarop het octrooisysteem op gestructureerde wijze beschikbaar stellen van technische informatie over verleende octrooien in het algemeen.

De billijkheidsargumenten die in het verleden een rol hebben gespeeld lijken als grondslag van het octrooirecht nauwelijks meer een rol te spelen.⁶⁷ Weliswaar komt het octrooirecht in beginsel nog steeds toe aan de uitvinder die de maatschappij met zijn uitvinding heeft verrijkt, maar als deze zijn uitvinding openbaart voordat hij octrooi aanvraagt verspeelt hij zijn recht op octrooibeschermt wegens gebrek aan nieuwheid, terwijl de inventiviteit wel door hem is geleverd.⁶⁸ Het positief octrooirecht sluit ook de situatie niet uit dat de uitvinder volkomen toevallig tegen de uitvinding aan loopt, zonder enige inventiviteit aan de dag te tonen. Ook dan kan hij er octrooi voor aanvragen.⁶⁹

Samenvattend omvatten de huidige maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht een overkoepelende doelstelling om het innovatievermogen te versterken, door:

1. Het stimuleren van onderzoek door de mogelijkheid te bieden de kosten ervan terug te verdienen;
2. De publicatie van uitvindingen zodat anderen daar op voort kunnen innoveren en;
3. Het op een gestructureerde en toegankelijke wijze beschikbaar stellen aan het publiek van informatie over uitvindingen.

Daarnaast is er een nevendoelstelling om te beschikken over een octrooisysteem dat aansluit bij de internationale ontwikkelingen.

⁶⁶ MvT ROW 1995, p. 1-2.

⁶⁷ Zo ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002. Veelzeggend is ook dat Bentley & Sherman 2009, op p. 341 er aan herinneren dat er geen principiële redenen zijn om niet-economische belangen na te streven met het octrooirecht. Hij doelt hier op de betekenis die het octrooirecht heeft bij de erkenning van rechten van inheemse volkeren.

⁶⁸ Zo ook Passa 2013, p. 15. Benkard e.a. 2006, p. 3, nr. 2 wijst juist wel op de rol van de billijkheidsgrondslag bij de vaststelling van de rechthebbende in het positief recht.

⁶⁹ Passa 2013, p. 15. De zogenaamde "glückliche Griff". Hierover Busse e.a. 2003, p. 211, nr. 138.

Om technische innovatie te stimuleren blijkt het nodig om een aantal randvoorwaarden in te vullen. Ten eerste dient een balans te worden gehandhaafd tussen het belang van de individuele uitvinder op octrooibeschermt van zijn uitvinding en het belang van andere marktpartijen op vrijheid van handelen, zonder belemmering door octrooibeschermt van anderen. Een al te vrij beleid bij de verlening van octrooibeschermt kan er toe leiden dat technische innovatie juist wordt geremd doordat toegang tot technieken wordt beperkt door octrooirechten van anderen.⁷⁰ In de praktijk blijken bedrijven het octrooirecht op deze manier strategisch in te zetten. Dit leidt tot een veelheid aan triviale uitvindingen met weinig direct praktisch nut voor de maatschappij, alleen bedoeld om concurrenten in hun ontwikkeling de pas af te snijden.⁷¹ Een te restrictief beleid daarentegen leidt ertoe dat maatschappelijk wenselijk onderzoek niet voor octrooibeschermt in aanmerking komt en daardoor niet wordt gestimuleerd.⁷²

De stimulerende werking van het octrooistelsel is verder gebaat bij voorspelbaarheid van de mogelijkheid om octrooibeschermt voor een uitvinding te krijgen. In de moderne economie ontstaan veel technische innovaties door kleine cumulatieve aanpassingen aan bestaande technieken of door de toepassing van routinematig onderzoek. Juist bij dit soort innovaties is het vaak moeilijk voorspelbaar of de uitvinding achteraf voldoende inventief zal worden bevonden om voor octrooibeschermt in aanmerking te komen en of een eventueel octrooi bestand zal blijken tegen een vordering tot vernietiging voor een nationaal gerecht.⁷³ Dit leidt tot onzekerheid bij potentiële uitvinders over hun rechtspositie en het beïnvloedt beslissingen om te investeren in onderzoek in negatieve zin.

⁷⁰ Hierover: Martinez & Zuniga 2009 Correa 2002; Ook de MvT ROW 1995 onderkent dat bedrijven octrooirechten strategisch gebruiken.

⁷¹ Hierover Busse e.a. 2003, p. 25 nr. 65. Ook Geiger 2013, p. 3.

⁷² Zie England & Parker 2012 over te strenge toepassing van het vereiste van inventiviteit.

⁷³ Zie Ingham & Smyth 2012 specifiek over de structurele uitsluiting van routinematig onderzoek.

3 Materiele eisen voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen

In dit hoofdstuk worden de materiele eisen behandeld die worden gesteld aan een uitvinding om volgens de Europese aanvraagprocedure van het EOv voor octrooibeschermtng in aanmerking te komen. Eerst worden de rechtsbronnen van het octrooirecht besproken en de toetsing van de octrooieerbaarheid van uitvindingen. Vervolgens zullen de materiele eisen voor octrooieerbaarheid zelf achtereenvolgend worden besproken.

3.1 Rechtsbronnen

Het octrooirecht is in Europa grotendeels verdragenrecht. Een overzicht van de verdragen met bepalingen van octrooirecht waar Nederland partij bij is wordt gegeven in de onderstaande tabel, ontleend aan de verdragenbank.⁷⁴ Het voor de praktijk meest belangrijk verdrag is het Europees Octrooiverdrag. Het Europees Octrooibureau (hierna EOB) is belast met de verlening van Europese octrooien en hanteert de bepalingen uit het EOv bij haar beslissingen omtrent de octrooieerbaarheid van uitvindingen. De Nederlandse nationale regeling van het octrooirecht bestaat uit de Rijksoctrooiwet 1995. Door de harmonisatie via het verdragenrecht speelt de nationale octrooiwetgeving van partijstaten bij het Europees Octrooiverdrag echter nog maar een beperkte rol.⁷⁵

⁷⁴ Verdragenbank: www.minbuza.nl, zoeken op "verdragenbank".

⁷⁵ Zo ook Gielen 2007, p. 20, nr. 13.

Verdrag	Titel en nr. verdragenbank	In werking getreden	Strekking
UvP	Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 (Unieverdrag van Parijs) - nr. 003566	1883 (laatste versie 1970)	Vorming Unie ter bescherming IE rechten; Assimilatiebeginsel; Prioriteitsrecht
VvS	Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Verdrag van Straatsburg) - nr. 004573	1980	Harmonisatie octrooirecht
PCT	Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Samenwerkingsverdrag) - nr. 002940	1978	Internationale aanvraagprocedure voor octrooien
EOV	Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) - nr. 002382	1977 (2007)	Europese aanvraagprocedure voor octrooien
TRIPS	Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom - nr. 011524	1995	Harmonisatie octrooirecht; Minimumbescherming
PLT 2000	Verdrag inzake Octrooirecht - nr. 009398	2005	Harmonisatie octrooirecht; Expliciet geen bepalingen materieel octrooirecht; verwijzing naar UvP

Tabel 3-1 Overzicht verdragen met bepalingen van octrooirecht, overgenomen uit de verdragenbank.

Naast de verdragsrechtelijke en wettelijke regelingen wordt in de praktijk een belangrijke rol gespeeld door de richtlijnen van het EOB. Deze richtlijnen of Guidelines zijn in overeenstemming met artikel 10 lid 2 sub a van het EOv door de president van het EOB opgesteld, voor de uitvoering van de taken door de organen van het EOB. Voor dit onderzoek zijn vooral de Guidelines for examination in the European Patent Office (laatste versie september 2013) van belang (hierna de Guidelines). Deel G van de Guidelines bevat de interne richtlijnen voor het onderzoek van de octrooieerbaarheid van uitvindingen.

De richtlijnen van het EOB en uitspraken van organen van het EOB hebben geen formele bindingskracht voor nationale gerechten, maar zij genieten desalniettemin grote autoriteit. Dit is te verklaren door de rol die het EOB vervult als centraal instituut belast met de

beoordeling van octrooiaanvragen.⁷⁶ Het gewicht dat aan de Guidelines en aan interpretaties van de kamers van beroep van het EOB wordt toegekend is ook niet vreemd gezien de onwenselijke situatie die zou ontstaan wanneer nationale gerechten een andere maatstaf zouden hanteren voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen dan de examiner van het EOB in verleningsprocedures.⁷⁷ Het Hof Den Haag bevestigt deze richtinggevende positie expliciet, wijzend op de deskundigheid van de diverse fora van het EOB.⁷⁸ Een bestudering van de Nederlandse rechtspraak over de laatste 10 jaar laat dan ook zien dat veelvuldig wordt verwezen naar zowel de Guidelines als naar de richtinggevende uitspraken van de kamers van beroep van het EOB.⁷⁹

De uitspraken van organen van het EOB zijn in Nederland echter niet bindend voor de nationale rechter.⁸⁰ Noch uit het EOv of uit de ROW is een dergelijke gebondenheid af te leiden. Het Hof Den Haag concludeert ook terecht dat de nationale rechter gehouden is een zelfstandige beoordeling te vormen en dat niet kan worden volstaan met een marginale toetsing van nietigheidsargumenten.⁸¹ De nationale rechter ziet hier een taak voor zichzelf weggelegd als toetser van de octrooieerbaarheid van uitvindingen in individuele gevallen. In veel gevallen baseert de nationale rechter de vernietiging van een octrooi door het EOB verleend octrooi op nieuw aangedragen materie die niet is meegewogen door de organen van het EOB. Er zijn echter ook veel voorbeelden waar de nationale rechter expliciet afwijkt van een oordeel van een kamer van beroep zonder dat er sprake is van nieuwe materie.⁸² In Duitsland, Frankrijk en Engeland heerst er ten aanzien van de Guidelines en uitspraken van organen van het EOB een soortgelijke opvatting als in Nederland. In de Duitse rechtsliteratuur worden de richtlijnen van de EOB beschouwd als ambtelijke aanwijzingen waar groot belang aan wordt toegekend vanwege hun betekenis voor de praktijk.⁸³ Richtinggevende uitspraken worden ook in deze landen door de nationale gerechten gevolgd, maar er wordt niet geschroomd om in individuele gevallen af te wijken van uitspraken van de organen van het EOB.

⁷⁶ Hierover Helbach & Huydecoper & Nispen 2002 en Passa 2013, p. 64, nr. 51.

⁷⁷ Over het belang hiervan Passa 2013, p. 64.

⁷⁸ Hof Den Haag 4 februari 2009, *BIE* 1999/90, p. 360 e.v. r.o. 8.3.

⁷⁹ Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 19 juni 2012, *LJN* BW8770 (Trapeze-haakinrichting MBrands v Kubus), r.o. 12.

⁸⁰ Anders is dat in Oostenrijk, hierover: Singer & Stauder 2003, p. 144.

⁸¹ Hof Den Haag 4 februari 2009, *BIE* 1999/90, p. 360 e.v. r.o. 8.3. Zie hierover ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 97.

⁸² Zie .b.v. Rb Den Haag 2 november 2005, *LJN* AX8643 (Sanofi/Aventis-Stada, Alfuzosine Xatral).

⁸³ Busse e.a. 2003, p. 18, nr. 44.

Het EOB voert een actief beleid ter bevordering van de harmonisatie van de nationale rechtspraak. Regelmatig worden richtinggevende uitspraken van de nationale gerechten van de partijstaten op het gebied van octrooirecht gepubliceerd.⁸⁴ Ook worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor nationale rechters, om de ontwikkelingen op het gebied van het octrooirecht te bespreken.⁸⁵ Zoals mag worden verwacht, worden de oordelen van andere nationale rechters alleen als ondersteunende onderbouwing gebruikt van op andere argumenten gefundeerde uitspraken.⁸⁶ Ditzelfde beeld komt terug in de Franse, Duitse en Engelse rechtspraak.⁸⁷

3.2 Toetsing van de octrooieerbaarheid van uitvindingen

Octrooien voor het Nederlands grondgebied kunnen op twee manieren worden aangevraagd, via de nationale procedure geregeld in de ROW 1995 bij het Octrooiencentrum Nederland en via de Europese procedure geregeld in het EOV bij het Europees Octrooibureau.⁸⁸ Deze bespreking beperkt zich tot octrooien aangevraagd bij het EOB. De octrooieerbaarheid van een uitvinding kan op verschillende momenten worden getoetst. In ieder geval wordt de materie van de uitvinding als onderdeel van de centrale verleningsprocedure voor Europese octrooien door een examiner van het EOB aan de materiele eisen van octrooieerbaarheid getoetst (art 94 EOV). De verlening leidt tot een bundel nationale octrooien voor de in de aanvraag gedesigneerde partijstaten (art 64 EOV). Tegen een negatieve beslissing op de aanvraag kan beroep worden ingesteld bij een technische kamer van beroep (art 106 EOV). Derden hebben de mogelijkheid om binnen 90 dagen na de publicatie van de verlening oppositie in te stellen tegen de verlening van het octrooi (art. 99 EOV). Naast de technische kamers van beroep is er nog een grote kamer van beroep waaraan vraagstukken op verzoek van partijen kunnen worden voorgelegd, door de technische kamers van beroep (art 112 EOV). Na verlening van het octrooi kunnen belanghebbenden nog een vordering doen tot vernietiging van het nationaal deel van het octrooi in een procedure voor een nationaal gerecht (art. 138 EOV). Veelal zal een dergelijke vordering tot vernietiging in reconventie worden gedaan, als verweer in een inbreukprocedure.⁸⁹ De eventuele vernietiging of partiële vernietiging door de nationale rechter betreft alleen het nationaal deel van het Europees octrooi (art 138 EOV lid 1 eerste

⁸⁴ European Patent Office 2011.

⁸⁵ Bentley & Sherman 2009, P. 542.

⁸⁶ Zie b.v. Hof Den Haag 1 mei 2012, *LJN* BW4600 (MSD/Sandoz).

⁸⁷ Zie b.v. BGH (Duitsland) 10 september 2009, *XaZR*130/07, (Escitalopram).

⁸⁸ Daarnaast nog volgens de procedure van de Patent Cooperation Treaty, maar dit resulteert in een aanvraag volgens het EOV (art. 18 ROW), Hierover Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 200.

⁸⁹ Zie b.v. Rb Den Haag (vzr.) 7 december 2012, *IEPT* 2012/1207 (DeLaval/Boumatic).

zin). In Nederland worden octrooigeschillen in eerste instantie behandeld door de Rechtbank Den Haag en in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag (art. 80 ROW). Van de beslissing van het Gerechtshof is cassatieberoep mogelijk bij de Hoge Raad.

3.3 Invoering van een unitair octrooi en een unitair octrooigerecht

Op 20 januari 2013 is verordening 1257/2012 van 17 december 2012 voor de instelling van een Europees unitair octrooi van kracht geworden.⁹⁰ Hiermee wordt een octrooirecht in het leven geroepen met geldigheid in het heel Europees gebied.⁹¹ Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014, of na het inwerkingtreden van het verdrag voor de oprichting van het eenheidsgerecht voor octrooizaken, indien dit later is.⁹² De invoering van het unitair octrooi is daarmee afhankelijk gemaakt van het tot stand komen van een eenheidsgerecht voor octrooizaken. De overeenkomst voor de oprichting van het eenheidsgerecht is getekend op 19 februari 2013, maar moet minimaal door 13 partijen worden geratificeerd.⁹³

De invoering van het unitair octrooi heeft verdragsrechtelijk gezien geen consequenties voor de materiele eisen voor uitvindingen om voor octrooibeschermt in aanmerking te komen. Het eenheidsoctrooi is ingebed in de structuur van het EOv als een “speciale overeenkomst”, gebruikmakend van de faciliteit die hiervoor wordt geboden in art. 142 EOv (art 1 lid 2 van de verordening). Op het eenheidsoctrooi zijn de bepalingen van het EOv onveranderd van toepassing. Dit volgt uit de definitie van het eenheidsoctrooi in artikel 2 onderdeel c van verordening 1257/2012. Onderdelen b en c luiden als volgt:

b. “Europees octrooi:” een octrooi dat door het Europees Octrooibureau („EOB”) volgens de regels en procedures zoals vastgelegd in het EOv is verleend;“

c. “Europees octrooi met eenheidswerking”: een Europees octrooi dat krachtens deze verordening eenheidswerking geniet in de deelnemende lidstaten”

Hieruit blijkt dat het eenheidsoctrooi in beginsel een klassiek Europees octrooi betreft, verleend volgens de voorwaarden van het EOv, maar met unitaire werking.⁹⁴

⁹⁰ EU verordening nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt.

⁹¹ Meer specifiek is de werking beperkt tot lidstaten van de EU die tevens partijstaten zijn bij het Europees Octrooiverdrag, met uitzondering van Kroatië, Spanje en Italië. Zie de actuele lijst van participerende staten op: <http://ec.europa.eu>, zoeken op “unitary patent ratification progress”.

⁹² Hierover Passa 2013, p. 829 en 55. Zie ook: www.epo.org, zoeken op “unitary patent”.

⁹³ Op 4 oktober 2013 heeft alleen nog Oostenrijk de overeenkomst geratificeerd. Raadpleeg www.epo.org, zoeken op “unified patent court”.

⁹⁴ Wel vindt er harmonisatie plaats van de rechten verbonden aan het octrooi, maar dit raakt de voorwaarden voor octrooiverlening niet (art. 25-30 verdrag voor de oprichting van het eenheidsgerecht voor octrooizaken).

De invoering van het unitair octrooigerecht zal een einde maken aan de behandeling van octrooigeschillen door de nationale gerechten. Inbreukprocedures en vorderingen tot vernietiging van een octrooi zullen worden behandeld door het nieuw unitair octrooigerecht (art. 32 van de overeenkomst voor de oprichting van het EOG). Het octrooirecht komt daarmee onder de paraplu van het EU recht.⁹⁵ Gerecht in hoogste instantie wordt daarmee het Europees Hof van Justitie. Aangezien de bepalingen van het EOV zoals hiervoor uiteengezet al grotendeels geharmoniseerd worden uitgelegd, zal de impact voor het materieel octrooirecht beperkt zijn.⁹⁶ Een uitzondering hierop is het vereiste van inventiviteit. In de Engelse rechtspraak wordt hiervoor een alternatieve toets gehanteerd. Het lijkt voor de hand te liggen dat het nieuw EOG hierin de Guidelines en rechtspraak van het EOB zal volgen maar dit zal in de toekomst moeten blijken.⁹⁷

3.4 Vereisten voor octrooieerbaarheid

De vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen volgens de Europese aanvraagprocedure zijn uitgewerkt in artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooiverdrag (hierna EOV), zie bijlage I. Nagenoeg gelijke bepalingen voor octrooien verleend volgens de nationale procedure zijn opgenomen in de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995), zie bijlage II. Deze bepalingen zijn bij de invoering van de ROW 1995 omwille van de harmonisatie aangepast aan de artikelen hierover in het EOV.⁹⁸ Artikel 52 vermeldt de criteria nieuwheid, inventiviteit en vatbaarheid voor toepassing in de industrie, waar een uitvinding aan moet voldoen. Impliciet wordt er van uit gegaan dat de materie een uitvinding betreft op een gebied van de technologie:

1. *European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.*
2. *The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1*
 - a. *discoveries, scientific theories and mathematical methods;*

⁹⁵ Het EU recht dient door het EOG als rechtsbron met de hoogste prioriteit te worden toegepast volgens art. 24 1(a) van het verdrag. Anders hierover: Passa 2013, p. 51 en 836.

⁹⁶ Hierover Passa 2013, p. 51, nr. 42. In tegenstelling tot het merkenrecht en het tekeningen en modellenrecht zijn er nooit harmonisatierichtlijnen met algemene werking ingevoerd voor het octrooirecht. Hierover HJEU 11 september 2007, Merck v. Genericos. De redenen zijn historisch. Harmonisatie is indirect gerealiseerd via het verdragenrecht. Het verdrag van Straatsburg en het EOV hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Een overzicht hierover wordt gegeven in Passa 2013, p. 51, nr. 42.

⁹⁷ England & Parker 2012, p. 806 wijst er op dat noch de Guidelines, noch de uitspraken van het EOB worden genoemd als rechtsbronnen voor het nieuw EOG in artikel 24 van de overeenkomst voor de oprichting van het EOG.

⁹⁸ MvT ROW 1995, p. 18 onder hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

- b. aesthetic creations;*
 - c. schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;*
 - d. presentations of information.*
3. *Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.*

De vereisten van nieuwheid, inventive step, en toepasbaarheid in de industrie worden nader uitgewerkt in de artikelen 54 tot en met 57 EOV.

Naast het EOV bevat alleen het TRIPS verdrag een bindende bepaling omtrent de materiele vereisten voor octrooibescherming. Het Unieverdrag van Parijs bevat geen bepalingen met materiele vereisten. Het Verdrag van Straatsburg heeft een belangrijke invloed gehad op de harmonisatie van het octrooirecht, maar is van weinig betekenis meer omdat de belangrijkste bepalingen van het verdrag van Straatsburg zijn overgenomen in het EOV.⁹⁹ Het PCT verdrag vermeldt in artikel 33 lid 1 criteria voor het voorlopig onderzoek volgens de internationale aanvraag procedure van het PCT. Hierin worden de bekende criteria nieuwheid, uitvindershoogte en toepasbaarheid in de techniek genoemd, zie bijlage III. In leden 2,3 en 4 worden de criteria op soortgelijke wijze als in het EOV uitgewerkt. Lid 5 verschaft contractstaten echter de vrijheid om af te wijken van deze criteria om de octrooieerbaarheid van uitvindingen te bepalen. Ook dit verdrag legt dus geen additionele beperkingen op aan de contractstaten. Het TRIPS verdrag bevat in afdeling 3 definities en beginselen van octrooirecht. De eerste zin van Artikel 27, eerste lid, schrijft voor dat een octrooi moet kunnen worden verkregen voor uitvindingen op alle gebieden van de technologie, mits deze nieuw zijn, op uitvindershoogte berusten (inventive step) en industrieel toepasbaar zijn (capable of industrial application), zie bijlage IV. Dit zijn dezelfde criteria als in het EOV.

Samenvattend blijkt dus dat beperkingen van de vereisten die aan octrooien mogen worden gesteld volgen uit het EOV en het TRIPS verdrag. Een eerste vereiste is dat er sprake is van een uitvinding op een gebied van de technologie. Verder blijken de vereisten van industriële toepasbaarheid, nieuwheid en inventiviteit uniform als vereisten voor octrooieerbaarheid van uitvindingen te worden gehanteerd. Het EOV en de ROW bieden

⁹⁹ Hierover Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 60, onder II.6.2.

daarnaast een uitwerking van deze begrippen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van relevante bepalingen met materiele vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen.

Regeling	Artikel	Strekking
ROW 1995	2	Octrooieerbaarheid van uitvindingen op alle gebieden van de technologie. Vereiste van industriële toepasbaarheid, nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid.
ROW 1995	4	Afbakening van het nieuwheidsvereiste.
ROW 1995	6	Afbakening van vereiste van uitvinderswerkzaamheid.
ROW 1995	7	Afbakening van vatbaarheid voor toepassing op het gebied van de nijverheid.
EOV 2000	52	Octrooieerbaarheid van uitvindingen op alle gebieden van de technologie. Vereiste van industriële toepasbaarheid, nieuwheid en inventiviteit.
EOV 2000	54	Afbakening van het nieuwheidsvereiste.
EOV 2000	56	Afbakening van vereiste van inventiviteit.
EOV 2000	57	Afbakening van vatbaarheid voor toepassing op het gebied van de nijverheid.
PCT	33	Het doel van het internationaal voorlopig onderzoek. Vereiste van industriële toepasbaarheid, nieuwheid en inventiviteit.
TRIPS	27 lid 1	Verplichting om octrooirechten te verlenen voor uitvindingen op alle gebieden van de technologie. Vereiste van industriële toepasbaarheid, nieuwheid en inventiviteit.
EU VO 1257/2012	Art 2 sub b en c	Definitie van het Europees eenheidsoctrooi als speciaal geval van het klassiek Europees octrooi verleend volgens het EOv.

Tabel 3.2. Bepalingen met materiele vereisten voor de octrooieerbaarheid van uitvindingen.

3.5 Uitvinding op een gebied van de technologie

Artikel 52 EOv veronderstelt dat de materie van de octrooiaanvraag een uitvinding betreft op een gebied van de technologie.¹⁰⁰ Noch de wetteksten noch de verdragsteksten geven een definitie van het begrip uitvinding. Lid 2 van art 52 EOv bevat echter een lijst van intellectuele prestaties die in ieder geval niet als uitvinding worden beschouwd. In de Franse literatuur wordt uit het gebruik van de woorden “in particular” of “in het bijzonder”

¹⁰⁰ Passa 2013, p. 68 spreekt hier van een autonome conditie.

in artikel 52 EOV lid 2 afgeleid dat de lijst van lid 2 niet uitputtend is bedoeld. Hier wordt de conclusie aan verbonden dat er naast de lijst van uitsluitingen nog een additionele positieve vereiste bestaat dat de materie van de aanvraag een uitvinding van technologische aard moet betreffen.¹⁰¹ Uit de Guidelines is dit echter niet op te maken. Hoewel het niet expliciet wordt benoemd, wordt er in de tekst van de Guidelines van uit gegaan dat het vereiste van een uitvinding op een gebied van de technologie niet meer materie uitsluit dan al is benoemd in de lijst van artikel 52 EOV lid 1. Volgens deze redenering, die hier wordt gevolgd, dient in artikel 52 EOV lid 1 niet nog een additionele positieve eis worden gelezen.¹⁰² Dit vereiste is daarmee beperkt tot de uitsluitingslijst van artikel 52 lid 2 (een negatief criterium) en zal hier verder niet worden behandeld.

3.6 Industriële toepasbaarheid

Artikel 57 EOV luidt:

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

Het vereiste van industriële toepasbaarheid is al in vroege codificaties van het octrooirecht terug te vinden. In de Guidelines wordt in artikel 57 een afbakening gezien tussen in de nijverheid toepasbare technische innovaties en zuiver esthetische prestaties. De landbouw wordt in artikel 57 expliciet genoemd omdat ten tijde van de opstelling van het EOV bepaalde landen de octrooieerbaarheid van uitvindingen op het gebied van landbouw uitsloten.¹⁰³ Uit de Travaux Préparatoires 1973 bij het EOV blijkt dat de opstellers de meest brede interpretatie van de termen “industry” en “agriculture” voor ogen hadden, waardoor praktisch alle toepassingen onder deze gezamenlijke termen zouden vallen.¹⁰⁴ Ook in de Guidelines van het EOB wordt het begrip industrie ruim uitgelegd.¹⁰⁵ In de Nederlandse rechtspraak worden ook vormen van ambacht daaronder begrepen, die in het spraakgebruik niet als industrie zouden worden aangeduid.¹⁰⁶ De filterende werking van het

¹⁰¹ Passa 2013, p. 68, nr. 55.

¹⁰² European Patent Office 2013, deel G-II-2.

¹⁰³ Travaux Préparatoires (EPC 1973) Article 57^E, Comments first preliminary draft of 14 march 1961, p.7. Ook uit de MvT bij de wijzigingswet van 1977 blijkt dat de zinsnede “de landbouw daaronder begrepen” in art. 7 ROW ontleend is aan het verdrag van Straatsburg en slechts bedoeld is om aan te geven dat het begrip nijverheid ruim opgevat moet worden. Kamerstukken II, 1974/75, nr. 3, p. 29 en 30. Hierover ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 70.

¹⁰⁴ Travaux Préparatoires article 57^E, Proceedings of the 6th meeting of the Patents Working Party held at Munich from 13 to 23 June 1962, p.10.

¹⁰⁵ European Patent Office 2013, deel G-III-1.

¹⁰⁶ Zie b.v. Rb 12 mei 2010, *L/N BN6744* (Great Lengths/Euro Hair, Apparaat voor haarverlengstrengen). Hierover Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 105, par III 3.5.3.

vereiste wordt nog verder beperkt doordat voldoende is dat de uitvinding in de industrie kan worden vervaardigd in plaats van toegepast (art. 57 EOV). Uit de Travaux Préparatoires blijkt dat met de combinatie van de woorden vervaardiging en toepassen (manufacture en use) beoogd is alle mogelijke toepassingen in te sluiten.¹⁰⁷ Gezien het bovenstaande wordt in de literatuur en in de Guidelines van het EOB de conclusie getrokken dat door artikel 57 van het EOV maar zeer weinig uitvindingen van octrooibeschermt worden uitgesloten die niet al expliciet zijn uitgesloten door benoeming in de lijst van artikel 52 lid 2 EOV.¹⁰⁸ Een beperkte rol zien de auteurs van de Guidelines wel nog weggelegd voor artikel 57 EOV om pseudo-uitvindingen zoals een perpetuum mobile, die strijdig zijn met algemeen aanvaarde fysische beginselen, van octrooibeschermt uit te sluiten.¹⁰⁹ Het algeheel resultaat is dat de filterende werking van artikel 57 EOV beperkt is.

Een uitzondering hierop betreft de octrooieerbaarheid van DNA structuren. Hoewel de structuur van veel genen bekend is geworden uit onderzoek, blijkt het vaak lastig om vast te stellen wat de functie is van een specifiek gen. Zolang er geen nuttige toepassing bekend is voor een DNA structuur, kan er geen octrooibeschermt voor worden verkregen vanwege gebrek aan industriële toepasbaarheid.¹¹⁰ Dit wordt bevestigd door de biotechnologie richtlijn. Zoals toegelicht in de overwegingen van de biotechnologierichtlijn, bevat een DNA fragment zonder enige indicatie van de functie ervan geen technische informatie en komt het daardoor niet in aanmerking voor octrooibeschermt.¹¹¹

Gerelateerd aan het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de industrie is het vereiste van art 83 EOV dat een uitvinding dusdanig moet worden omschreven dat deze kan worden “nagewerkt” oftewel in de praktijk kan worden gebracht.

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

¹⁰⁷ Travaux Préparatoires (EPC 1973) Article 57^E, Proceedings of the 1st meeting of the Patent Working Party held at Brussels from 17 to 28 April 1961, p.46.

¹⁰⁸ European Patent Office 2013, deel G-IV, 2.1. Passa 2013, p. 174, nr. 129 bevestigt ook in de Franse context dat het zeer zeldzaam is dat het vereiste van industriële toepassing onderwerp is van geschil, of de reden om een octrooi te vernietigen.

¹⁰⁹ Een perpetuum mobile is een denkbeeldig mechanisme dat zonder externe energiebron oneindig in beweging blijft. Een dergelijk mechanisme zou strijdig zijn met de 1^e hoofdwet van de thermodynamica.

¹¹⁰ Hierover Bentley & Sherman 2009, p. 393.

¹¹¹ Richtlijn 98/44/EG, overweging 23.

Het niet voorzien in een nawerkbare omschrijving wordt in art 138 EOV lid 1 sub b expliciet genoemd als een grond voor vernietiging.¹¹² Hoewel het vereiste gesteld wordt aan de omschrijving in de aanvraag en niet aan de materie van de uitvinding zelf, volgt hier impliciet uit dat de uitvinding daadwerkelijk praktisch uitvoerbaar moet zijn.¹¹³ Een belangrijk gevolg hiervan is dat speculatieve conclusies (reach through claims of wens conclusies genoemd) van octrooibescherming worden uitgesloten.¹¹⁴

3.7 Nieuwheid

Het vereiste van nieuwheid is verwoord in artikel 54 EOV:

1. *An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.*
2. *The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.*
3. *Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.*
4. *Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.*
5. *Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.*

Het vereiste van nieuwheid ligt aan de kern van het octrooirecht. Volgens art 54 lid 1 mag de uitvinding geen deel uitmaken van de stand van de techniek. Wat de stand van de techniek is wordt nader gespecificeerd in lid 2. Uit de Travaux Préparatoires is op te maken dat hier bewust is gekozen voor een zogenaamd absoluut nieuwheidsbegrip.¹¹⁵ De stand

¹¹² Hierover Gielen 2007, p. 127.

¹¹³ Hierover Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 126-127.

¹¹⁴ Een voorbeeld hiervan in de Nederlandse rechtspraak is Rb Den Haag 20 oktober 2010, *LJN* BQ2203, Bayer/Abbott, waar de rechtbank nader specificeert dat om "nawerkbaar" te zijn, de techniek van de uitvinding over de hele breedte van de conclusie op de prioriteit beschikbaar moet zijn geweest.

¹¹⁵ Travaux Préparatoires (EPC 1973) Article 54^E, Comments on the first Preliminary Draft Convention relating to a European patent law of 14 March 1961, p.10. Hierover ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 76, par. III 3.3.3.

van de techniek wordt daarbij geacht alles te omvatten dat is geopenbaard, wanneer of waar ook ter wereld en ongeacht op welk medium of in welke taal dat is gebeurd.¹¹⁶

Om nieuwheidsschadelijk te zijn moet een enkele publicatie de hele uitvinding openbaren. Het is dus niet voldoende dat alle kenmerken van de uitvinding wel zijn geopenbaard, maar in verschillende documenten in de stand van de techniek. Er wordt dus één op één getoetst met referenties in de stand van de techniek.¹¹⁷ Een voorpublicatie kan alleen de nieuwheid ontnemen aan een uitvinding indien de materie van de uitvinding direct en ondubbelzinnig (directly and unambiguously) uit de publicatie kan worden afgeleid.¹¹⁸ De vakman wordt niet geacht equivalente uitvoeringen in een voorpublicatie te lezen. De vraag of een equivalente uitvoering van materie uit de stand van de techniek voor octrooibescherming in aanmerking komt is daarmee niet een vraag van nieuwheid maar van inventiviteit.¹¹⁹ De publicatie moet de vakman ook daadwerkelijk in staat stellen om de uitvinding in praktijk te brengen.¹²⁰

Artikel 54 lid 3 heeft betrekking op de zogenaamde fictieve stand van de techniek. Om te voorkomen dat een octrooirecht meerdere malen wordt verkregen voor dezelfde materie, is het nodig om rekening te houden met andere aanvragen die wel al zijn ingediend maar nog niet zijn gepubliceerd. Volgens artikel 54 lid 3 wordt bij de beoordeling van de nieuwheid van een uitvinding rekening gehouden met gedeponeerde maar nog niet gepubliceerde aanvragen voor Europese octrooien.

Artikel 54 lid 4 schrijft expliciet voor de mogelijkheid van octrooibescherming te bieden voor toepassingen van bekende stoffen in een (nieuwe) medische werkwijze, een zogenaamde eerste medische indicatie. Artikel 54 lid 5 is toegevoegd bij de revisie van de EOv in 2000 en schrijft de mogelijkheid van octrooibescherming voor, voor zogenaamde tweede medische applicaties.¹²¹ Dit zijn tweede of volgende medische toepassingen van een bekende stof.

¹¹⁶ Zoals Rb Den Haag 23 november 2011, *BIE* 2012/1 (Impliva/Senz Tech) waar de rechter zich feitelijk afvraagt of de vakman een bepaald document omwille van de ouderdom niet ter zijde zou schuiven, maar het vervolgens wel meeweegt.

¹¹⁷ Hierover in de conclusie PG bij HR 21 februari 2003, *L/N* AF1303, Bogaard/Installerende Partners Bouw, Antisliplaag.

¹¹⁸ European Patent Office 2013, deel G-VI-1, par. 2.

¹¹⁹ Zo ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 80, III-3.3.8.

¹²⁰ European Patent Office 2013, deel G-VI-1, par. 4.

¹²¹ Travaux Préparatoires (EPC 2000), Basic proposal for the revision of the European Patent Convention, MR/2/00, Administrative Council, München, 13 oktober 2000.

3.8 Inventiviteit

Het vereiste van inventiviteit is opgenomen in artikel 56 EOV:

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Het vereiste van inventiviteit is in de loop van de 20^e eeuw in de rechtspraak ontstaan, als een verruimde interpretatie van het nieuwheidsvereiste. Naarmate het gebruik van het octrooistelsel toenam, ontstond de behoefte om een aanvullende eis te stellen, om de verlening van octrooien te voorkomen voor uitvindingen die niet meer inhielden dan triviale variaties van de stand van de techniek. Met het vereiste van inventiviteit werd beoogd een octrooivrije ruimte te handhaven (patentfreihe Zwischenraum), waarbinnen de technische ontwikkeling zijn natuurlijk verloop kon hebben.¹²² De introductie van het vereiste van inventiviteit bracht een aanzienlijke verzwaring mee voor de verkrijging van een octrooi.¹²³ De codificatie ervan in de diverse octrooistelsels heeft pas in de tweede helft van de 20^e eeuw plaatsgevonden. In Frankrijk werd het vereiste van inventiviteit in 1968 in de wet opgenomen, om de wet in lijn te brengen met het verdrag van Straatsburg.¹²⁴ In Duitsland is het vereiste in 1978 in de wet opgenomen.¹²⁵ De term “obvious” in art 56 EOV is overgenomen uit art 5 van het verdrag van Straatsburg.¹²⁶ De begrippen non-obvious (niet voor de hand liggend) en inventive step (uitvindershoogte) worden beiden gebruikt om hetzelfde vereiste aan te duiden.¹²⁷

3.8.1 De objectieve aard van de toets

Uitgangspunt in de rechtspraak is dat de vraag naar de uitvindershoogte een objectieve toets is. Dit wordt afgeleid uit artikel 56 EOV waar wordt verwezen naar “een” vakman en niet naar “de” uitvinder.¹²⁸ Het objectief karakter wordt ook benadrukt bij de behandeling

¹²² Busse e.a. 2003, p. 177.

¹²³ Passa 2013, p. 30.

¹²⁴ Aanpassingswet van 2 januari 1968 : “loi tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention”. Hierover Passa 2013, p. 30.

¹²⁵ Hierover Busse e.a. 2003, p. 177.

¹²⁶ Schulte e.a. 2008, p. 271, nr. 57.

¹²⁷ Zie hierover de voetnoot bij artikel 27 TRIPS verdrag: “For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and “capable of industrial application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms “non-obvious” and “useful” respectively.”.

¹²⁸ Zo ook Singer & Stauder 2003, p. 142, nr. 7.

van het artikel in de Travaux Préparatoires.¹²⁹ Het pad dat de uitvinder feitelijk heeft moeten doorlopen om tot de uitvinding te komen is dus niet van belang.

3.8.2 De stand van de techniek

Wat onder de “stand van de techniek” moet worden begrepen is voor de inventiviteitstoets in beginsel hetzelfde als voor de nieuwheidstoets.¹³⁰ Een verschil dat volgt uit de 2^e zin van artikel 56 EOV is dat de fictieve stand van de techniek voor de inventiviteitstoets niet in aanmerking wordt genomen. Voor de inventiviteitsvraag is dit een logische keuze, omdat gegevens over aanvragen voor octrooibescherming niet ter beschikking stonden aan de vakman en de samenloop van het octrooi met een ander octrooi al wordt voorkomen door het vereiste van nieuwheid. Bij het vereiste van inventiviteit hoeft dit dus geen rol meer te spelen.

Wel is er een belangrijk verschil in de manier waarop de stand van de techniek in de analyse wordt betrokken. Bij de nieuwheidstoets wordt de uitvinding in beginsel één op één vergeleken met elke openbaring uit de stand van de techniek. Elke individuele referentie kan nieuwheidsschadelijk zijn, maar deze moet dan wel alle kenmerken van de uitvinding bezitten.¹³¹ Bij de inventiviteitstoets wordt de stand van de techniek in zijn geheel beschouwd. Verschillende referenties kunnen samen inventiviteitsschadelijk zijn, mits zij samen alle kenmerken van de uitvinding openbaren. Dit is de zogenaamde mozaïek benadering.¹³² Door van de stand van de techniek als geheel uit te gaan, bestaat het gevaar dat inventiviteit die schuilt in het combineren van openbaringen om tot de uitvinding te komen over het hoofd wordt gezien. Door het EOB is hiervoor de nog te bespreken Problem Solution Approach ontwikkeld.¹³³ Deze waakt tegen een dergelijke benadering met gebruik van kennis achteraf, door als vertrekpunt steeds een enkel document te nemen dat de meest nabije stand van de techniek vertegenwoordigt. Met de meest nabije stand van de techniek wordt het document in de stand van de techniek bedoeld dat voor de hypothetische vakman voor de hand lag om als startpunt te gebruiken voor zijn uitvindingswerkzaamheid. In het selecteren van dit document als vertrekpunt is dus per definitie geen inventiviteit gelegen.

¹²⁹ Travaux Préparatoires article 56^E, Proceedings of the 1st meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 17 to 28 April 1961, p. 19.

¹³⁰ In beide artikelen 54 en 56 EOV wordt ook dezelfde term “state of the art” gebruikt.

¹³¹ Zie hierover de Guidelines, European Patent Office 2013, deel G-VI-1, nr. 1.

¹³² Verwijzingen naar de mozaïek methode: Rb Den Haag 12 maart 2008, *LJN* BC6416, *BIE* 2009/22 (ECB/DSS); Rb Den Haag 13 augustus 2003, *LJN* AP0274, *BIE* 2004/31 (Smithkline Beecham/Synthon), r.o. 3.12. Hierover Busse e.a. 2003, p. 185, nr. 32.

¹³³ European Patent Office 2013, deel G-VII-3.

3.8.3 De vakman

De kennis en vaardigheden die aan de hypothetische vakman worden toegedicht zijn sterk bepalend voor de eisen die aan het niveau van inventiviteit worden gesteld. Naarmate de veronderstelde kennis en vaardigheden van de hypothetische vakman groter zijn, hoe eerder de uitvinding voor hem als voor de hand liggend zal worden beoordeeld. Het kennisniveau van de vakman wordt niet toegelicht in het EOV en het is dikwijls onderwerp van discussie in geschillen over de octrooieerbaarheid van uitvindingen.¹³⁴ De hypothetische vakman wordt geacht te beschikken over gemiddelde kennis en vaardigheden op het desbetreffend vakgebied.¹³⁵ Indien het technisch probleem daartoe aanleiding geeft, zal hij op eigen initiatief op zoek gaan naar een oplossing in een nabij gelegen vakgebied.¹³⁶ Voor het zoeken naar een oplossing in een verwijderd technisch vakgebied is echter een aanwijzing nodig.¹³⁷ De vakman handelt niet uit zuivere nieuwsgierigheid.¹³⁸ Hij is ook niet behept met inventiviteit.¹³⁹

Van groot praktisch belang is dat de kennis en vaardigheden toegedicht aan de hypothetische vakman afhankelijk worden gesteld van het specifiek technisch gebied van de uitvinding. Indien het in het desbetreffend technisch gebied gebruikelijk is om in teamverband onderzoek te doen, wordt ook de hypothetische vakman geacht uit een team te bestaan.¹⁴⁰ Als criterium voor de samenstelling van het team wordt aangesloten bij wat in het desbetreffend vakgebied gebruikelijk was op het beslissingsmoment. In een technisch vakgebied waar grootschalig multidisciplinair onderzoek gebruikelijk is, zoals de farmacie, zal de hypothetische vakman bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een team van een clinicus en een farmacoloog.¹⁴¹ Door op deze manier de lat hoger of lager te leggen, wordt bereikt dat het niveau van de uitdaging om octrooibeschermt te verkrijgen aansluit bij de concrete commerciële omstandigheden waaronder de uitvinding wordt gedaan.

¹³⁴ Zie b.v. Rb Den Haag 6 juni 2006, *LJN* BA3049, *BIE* 2007/42, (Schultink/Estrad, niveauregeling voor vloeistofdoorvoer); Rb Den Haag 12 maart 2008, *LJN* BC6416, *BIE* 2009/22 (ECB/DSS); Hof Den Haag 26 november 1998, *BIE* 2002/10 (Boston Scientific/Cordis).

¹³⁵ TKvB 26 september 2002, T 641/00 (Zwei Kennungen/COMVIK). Besproken in European Patent Office 2010, 7.1.1.

¹³⁶ Rb Den Haag 9 januari 2013 *IEPT* 2013/0109 (Remu/Knoop); TKvB 21 november 2008, T 931/06, (smart card personalization).

¹³⁷ TKvB 30 april 2002, T 26/98 (Iontophoretic delivery device). Zie European Patent Office 2010, 7.1.1.

¹³⁸ TKvB 12 september 1995, T 0939/92 (Triazole). Besproken in Schulte e.a. 2008, p. 272, nr. 62.

¹³⁹ European Patent Office 2010, p. 180, nr. 7.1.1. In de behandeling in de Travaux Préparatoires article 56^E, Proceedings of the 1st meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 17 to 28 April 1961, p. 18, komt naar voren dat de vakman ook niet behept is met creativiteit. Voldoende voor “non-obviousness” is dat “new ground is broken and some intellectual activity is applied”.

¹⁴⁰ Zie b.v. TKvB 21 november 1994, T 0412/93 (Production of erythropoietin). Besproken in Schulte e.a. 2008, p. 269, nr. 49.

¹⁴¹ Rb Den Haag 4 juni 2010, *IEPT* 2010/0604 (vrz.) (Merck/Sandoz).

Een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt in de rechtspraak is tussen inventieve vaardigheden (inventive skills) en routinevaardigheden (routine skills, sweat of the brow work).¹⁴² In deze laatste, waarbij gedacht kan worden aan ingenieurswerkzaamheden, wordt geen inventiviteit gezien. Ook in routineonderzoek wordt in beginsel geen inventiviteit gezien.¹⁴³ Bepalend is de hoeveelheid keuzes die moeten worden gemaakt. Wanneer veel keuzes moeten worden gemaakt, kan er sprake zijn van een octrooieerbare uitvinding.¹⁴⁴ Het Hof Den Haag plaatst systematisch of stelselmatig speurwerk tegenover routinematig onderzoek.¹⁴⁵ Van belang voor het onderscheid is de mate waarin het te verrichten onderzoeken tijdrovend en/of ingewikkeld is.¹⁴⁶ De onderliggende gedachte is dat uitvindingen gebaseerd op routinematig onderzoek niet daadwerkelijk iets bijdragen aan de stand van de techniek en dus niet een octrooimonopolie rechtvaardigen.¹⁴⁷ Dit idee dat in de Duitse rechtspraak is ontstaan, is ook in de Guidelines terug te vinden.¹⁴⁸ Om voor het resultaat van routinematig onderzoek toch octrooibescherming te verkrijgen wordt vaak een toevlucht gezocht in het aantonen van een onverwacht technisch effect of synergetisch effect, zie hierover par. 3.8.4.2.¹⁴⁹

3.8.4 Niet voor de hand liggend of obvious

Nadat de stand van de techniek en de relevante vakman zijn vastgesteld, moet beoordeeld worden of de uitvinding voor de vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek volgt. De term “obvious” wordt in de Guidelines uitgewerkt als “niet verder reikend dan de normale voortgang van de techniek, maar logischerwijze volgend uit de stand van de techniek”.¹⁵⁰

3.8.4.1 De could-would test en positieve en negatieve aanwijzingen

Bij de ex post facto beoordeling of een bepaalde uitvinding objectief gezien inventiviteit heeft gevegd, ligt het gevaar op de loer dat men op basis van kennis achteraf (hindsight) al

¹⁴² Hierover Bentley & Sherman 2009, p. 500 en Busse e.a. 2003, p. 179, nr. 9.

¹⁴³ Hof Den Haag 1 mei 2012, *LJN* BW4600, r.o. 23; Hof Den Haag 28 februari 2008, *IEPT* 2008/0228 (Warner-Lambert/ Ranbaxy); TKvB 17 december 2008, T1030/06 (Secure buffering).

¹⁴⁴ Rb Den Haag 14 augustus 2012, *LJN* BX7359 (Lundbeck/ Sandoz, Escitalopram).

¹⁴⁵ Hof Den Haag 29 maart 2011, *LJN* BP9490 (GBT/ Ajinomoto, L-lysine productie m.b.v. gemodificeerde E-coli stam), r.o. 9.7.

¹⁴⁶ Hof Den Haag 1 mei 2012, *LJN* BW4600 (MSD/Sandoz, Dorzolamide).

¹⁴⁷ Bentley & Sherman 2009, p. 500.

¹⁴⁸ Volgens Bentley & Sherman 2009, p. 500 zijn de Guidelines op Duitse leest geschoeid, hetgeen hier volgens hun een rol zou hebben gespeeld.

¹⁴⁹ Hierover Ingham & Smyth 2012. Een geval hiervan: Rb Den Haag 26 januari 2011, *BIE* 2011/5 (Sandoz/Glaxo), r.o.4.24.

¹⁵⁰ Hierover Singer & Stauder 2003, p. 147, nr. 26.

te gemakkelijk tot de conclusie komt dat de uitvinding voor de hand lag.¹⁵¹ Om dit te vermijden wordt het niet voldoende geoordeeld dat een vakman tot de uitvinding *kon* (could) komen maar wordt tevens vereist dat hij er toe *zou* (would) gekomen, alvorens tot een gebrek aan inventiviteit te concluderen.¹⁵² Deze could-would test wordt ook veelvuldig toegepast in de Nederlandse rechtspraak.¹⁵³ Om te concluderen dat de uitvinding voor de hand lag, moet er sprake zijn van een of meer aanwijzingen (positieve pointers) in de richting van de uitvinding. Naast positieve pointers wordt ook het bestaan van negatieve pointers erkend.¹⁵⁴ Het bestaan van een negatieve pointer wordt echter niet snel aangenomen. Om een positieve pointer te kunnen compenseren moet er sprake zijn van een vooroordeel die de vakman heeft moeten overwinnen.¹⁵⁵ Er moet sprake zijn van een relatief wijdverbreide, technische misvatting met betrekking tot de uitvinding.¹⁵⁶ De algemene opvatting moet bestaan dat de weg van de uitvinding onbegaanbaar is en geen voordelen biedt.¹⁵⁷

In de veelvoorkomende situatie dat zich meerdere onderzoekspaden voordoen, wordt veelvuldig het criterium gehanteerd dat er vooraf sprake moet zijn geweest van een redelijke verwachting van succes.¹⁵⁸ De enkele hoop op succes (hope to succeed) is onvoldoende.¹⁵⁹ Uit het gebruik van de toets in de uitspraken van het EOB en in de Nederlandse rechtspraak blijkt steeds dat het moet gaan om technisch succes. In de Engelse rechtspraak wordt het succesbegrip echter breder ingevuld en omvat het, naast technische, ook commerciële aspecten. In het arrest van de Court of Appeal in de zaak *Johns-Manville Corporation's Patent* werd als criterium geformuleerd dat onderzoek voor de hand ligt indien de vakman, gesteld voor de keuze om het onderzoek uit te voeren, de

¹⁵¹ Het Engelse woord *hindisght* wordt ook in de Nederlandse rechtspraak gebruikt, zie b.v. Rb Den Haag 26 januari 2011, *BIE* 2011/5 (Sandoz/Glaxo) r.o.4.24 en HR 15 februari 2008, *LJN* BB5066, *IEPT* 2008/0215 (Rockwool/Isover), r.o. 3.4.4.

¹⁵² De could-would test staat beschreven in European Patent Office 2013, deel G-VII-5.3.

¹⁵³ Voorbeelden van gebruik in de Nederlandse rechtspraak zijn: Rb Den Haag 26 januari 2011, *IER* 2011/31 (Seritide); Rb Den Haag 26 september 2007 *BIE* 2008/70 (aanhanger met pendelassen). Rb Den Haag 24 november 2004, *BIE* 2007/141 (Omeprazol); Rb Den Haag (vzr.) 25 april 2005, *LJN* AU8856, *BIE* 2005/104, MSD /Teva).

¹⁵⁴ Bijvoorbeeld: Hof Den Haag 1 november 2011, *LJN* BU6588 (Sanofi/Ratiopharm, combinatietherapie ticlopidine) r.o. 7.3; Hof Den Haag 15 maart 2007, *LJN* BA1903 (Coris/Schneider, catheter).

¹⁵⁵ Rb Den Haag 26 januari 2011, *BIE* 2011/5 (Sandoz/Glaxo).

¹⁵⁶ TKvB 3 februari 2005, T 1212/01 (Pyrazolopyrimidinonones behandeling tegen impotentie).

¹⁵⁷ Hof Den Haag 26 oktober 2006, *BIE* 2007/83 (Koolhydraatmengsel) r.o. 19, 20.

¹⁵⁸ Bijvoorbeeld Hof Den Haag 1 mei 2012, *LJN* BW4600 (MSD/Sandoz, Dorzolamide); Hof Den Haag 1 november 2011, *LJN* BU6588 (Sanofi Aventis/Ratiopharm, farmaceutisch preparaat); Rb Den Haag 6 september 2001, *BIE* 2003/79 (Dell/Tulip, moederbord). Hierover Ranitz 2009, onder "Rechtspraak".

¹⁵⁹ Hof Den Haag 1 mei 2012, *LJN* BW4600, r.o. 23.

kans op succes groot genoeg zou achten om het onderzoek uit te voeren.¹⁶⁰ In het arrest *Brugger v. Medic-Aid* werd hetzelfde criterium herhaald.¹⁶¹ De vakman wordt volgens deze redenering geacht een afweging te maken of het desbetreffend onderzoek de moeite van het proberen waard is, waarbij het vooruitzicht op commercieel succes positief gewicht in de schaal zal leggen. Dit heeft het ongewenst effect dat, naarmate de commerciële vooruitzichten van een uitvinding beter zijn en dus vermoedelijk de maatschappelijke behoefte groter is, de kans op octrooibeschermt kleiner wordt.¹⁶²

3.8.4.2 Onverwacht technisch effect, bonus effect

Uitvindingen bestaan vaak uit een combinatie van kenmerken, die ieder op zichzelf bekend zijn uit de stand van de techniek. Om inventief te worden bevonden, moet een dergelijke combinatie-uitvinding een onverwacht technisch effect of synergetisch effect vertonen. Het geheel moet meer zijn dan de som der delen en niet een “mere juxtaposition or aggregation”.¹⁶³ Een combinatie van eerder geopenbaarde kenmerken die op zichzelf voor de hand lag, bijvoorbeeld door het ontbreken van alternatieven (a one way street), kan echter niet alsnog inventief worden door een onverwacht technisch effect.¹⁶⁴ In een dergelijk geval wordt gesproken van een bonus effect, waarin geen inventiviteit wordt gezien.¹⁶⁵

3.8.4.3 Secundaire indicatoren van inventiviteit

Naast een onverwacht technisch effect kan een aanwijzing van inventiviteit worden gezien in de vervulling van een lang bestaande behoefte of wens (long felt need or want) door de uitvinding of in het commercieel succes ervan.¹⁶⁶ Het gewicht dat aan secundaire indicatoren wordt toegekend is beperkt en zuiver secundair. Een uitvinding die op zichzelf technisch gezien voor de hand ligt kan niet door secundaire indicatoren alsnog inventief worden bevonden.¹⁶⁷ Commercieel succes kan bovendien aan veel factoren te danken zijn die niets met de uitvinding te maken hebben, zoals marketing, branding en reputatie. In de huidige rechtspraak is de waarde die aan commercieel succes wordt toegekend dan ook

¹⁶⁰ RPC (Verenigd Koninkrijk) 1967, *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479.

¹⁶¹ RPC (Verenigd Koninkrijk) 1996, *Brugger v. Medic-Aid* [1996] RPC 635.

¹⁶² Zo ook *Laddie* 2005.

¹⁶³ European Patent Office 2013, deel G-VII-8, par. 7. Voorbeelden: Rb Den Haag 12 oktober 2005, *BIE* 2007/2 (Merial/ Sankyo, Praziquantel); Hof Den Haag 23 februari 2006, *LJN* BA1072 (Houttuin/Bornemann, Multifase schroefspilpomp); Hof Den Haag 18 december 2003, *BIE* 2006/35 (Tankwagen met zuigaggregaat en filterinrichting).

¹⁶⁴ Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 24 januari 2012, *LJN* BV1963 (Lundbeck/Generieken, Escitalopram).

¹⁶⁵ Rb Den Haag 26 januari 2011, *BIE* 2011/5 (Sandoz/Glaxo), r.o.4.24.

¹⁶⁶ HR 15 februari 2008, *LJN* BB5066 (Rockwool/Isover, vulmateriaal) en European Patent Office 2013, deel G-VII-10. Voorbeeld uit de lagere rechtspraak: Rb Den Haag 2 juli 2003, *BIE* 2004/3 (Bornemann/Houttuin, Multifase schroefspilpomp).

¹⁶⁷ TKvB 12 juli 1984, T 91/83. Hierover *Singer & Stauder* 2003, p. 162, nr. 86 en p. 163, nr. 12.

ondergeschikt aan de vervulling van een langdurig on vervulde behoefte. Commercieel succes kan alleen aanvullend gewicht in de schaal leggen in combinatie met langdurig on vervulde behoefte en niet als zelfstandig argument.¹⁶⁸ Het commercieel succes moet duidelijk toerekenbaar zijn aan de technische kenmerken van de uitvinding en niet aan factoren als reputatie en marketing.

Inputfactoren zoals inzet van arbeid en kapitaal worden in de Nederlandse rechtspraak niet in overweging genomen bij de beoordeling van inventiviteit. Ook in de Duitse rechtspraak spelen inzet van arbeid en kapitaal geen rol.¹⁶⁹ Dat de feitelijke inzet van arbeid en kapitaal geen rol mogen spelen volgt uit het objectieve karakter van de toets. Dit zou echter niet de waardering van de objectief beschouwd benodigde inzet van arbeid en kapitaal hoeven uit te sluiten. In de Engelse rechtspraak wordt een aanzet gegeven rekening te houden met de “effort involved” bij het beoordelen of een bepaald onderzoekspad voor de hand lag: *“The question of obviousness must be considered on the facts of each case. The court must consider the weight to be attached to any particular factor in the light of all the relevant circumstances. These may include such matters as the motive to find a solution to the problem the patent addresses, the number and extent of the possible avenues of research, the effort involved in pursuing them and the expectation of success.”*¹⁷⁰

Naarmate voor een bepaalde onderzoeksroute meer offers vereist zijn, wordt deze volgens deze redenering minder voor de hand liggend bevonden, waardoor de kans op octrooibeschermtng groter is.

3.8.5 De Problem Solution Approach

Door het vaststellen van de stand van de techniek en de relevante vakman, wordt de te overbruggen stap in de vorm van een waardeoordeel verkleind.¹⁷¹ De resulterende vraag of de materie van de uitvinding voor de hand lag heeft echter nog steeds het karakter van een waardeoordeel. Om te beoordelen of een uitvinding voor de hand lag heeft het EOB een gestructureerde toets ontwikkeld, de Problem Solution Approach. Met de ontwikkeling

¹⁶⁸ European Patent Office 2013, deel G-VII-10, par. 10.3. Ook uit een bestudering van de Nederlandse rechtspraak zijn geen gevallen bekend waar commercieel succes individueel als factor gewicht werd toegekend.

¹⁶⁹ Busse e.a. 2003, p. 179, nr. 9 en p. 26, nr. 67. Schulte e.a. 2008, p. 278, nr. 87.

¹⁷⁰ EWHC (Verenigd Koninkrijk) 4 mei 2007, Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S [2007] EWHC 1040 (Pat). Over dit arrest: England 2009, p. 808.

¹⁷¹ Zo ook in conclusie PG bij HR 21 februari 2003, *L/N AF1303* (Bogaard-Installerende Partners Bouw, Antisliplaag).

ervan werd beoogd een systematische en gestructureerde toets te introduceren, waarmee de reproduceerbaarheid en verifieerbaarheid van beslissingen kon worden verhoogd.¹⁷²

De methode beschouwt een uitvinding als een oplossing voor een expliciet te formuleren objectief technisch probleem.¹⁷³ De inventiviteit wordt getoetst door vergelijking van de oplossing voor het probleem met “the closest prior art”, vaak bestaand uit een ander octrooischrift.¹⁷⁴ Toepassing van de Problem Solution Approach in een concreet geval vereist dat een drietal stappen worden doorlopen in de aangegeven volgorde:¹⁷⁵

1. Stel de meest nabije stand van de techniek vast.
2. Stel het objectief technisch probleem vast dat moet worden opgelost.
3. Stel vast of de uitvinding, uitgaand van de meest nabije stand van de techniek en het objectief probleem, voor de vakman voor de hand zou hebben gelegen.¹⁷⁶

Als eerste moet de meest nabije stand van de techniek (closest prior art) worden vastgesteld. De meest nabije stand van de techniek betreft een enkele referentie (a single reference) die het meest belovend vertrekpunt (the most promising springboard) vormde op de referentiedatum, om met een minimum aan inventiviteit tot de uitvinding te komen. Dat het onderzoek expliciet bij een enkel document begint strookt met het doel van het onderzoek, omdat inventiviteit reeds kan schuilen in de denkstap om documenten te combineren. De meest nabije stand van de techniek moet worden vastgesteld vanuit de optiek van de hypothetische vakman. Referenties die hetzelfde doel of effect beogen als de uitvinding, of op zijn minst behoren tot hetzelfde of een nabijgelegen technisch vakgebied, verdienen de voorkeur. Dit geldt ook voor openbaringen die fysiek of functioneel overeenkomen met de uitvinding en daardoor een minimum aan modificaties nodig hebben. Wanneer meerdere referenties in aanmerking komen, moeten de stappen van de Problem Solution Approach meerdere malen worden doorlopen.

In de tweede stap wordt het objectief technisch probleem vastgesteld dat moet worden opgelost om van de meest nabije stand van de techniek tot de geclaimde uitvinding te

¹⁷² Knesh 1994, p. 98.

¹⁷³ European Patent Office 2013 deel G-VII-3.

¹⁷⁴ Singer & Stauder 2003, p. 145.

¹⁷⁵ European Patent Office 2013, deel G-VII-3 onder 5.

¹⁷⁶ In de Case Law van het EOB uit 2010 worden vreemd genoeg nog een viertal deelvragen onderscheiden. Alvorens het technisch probleem vast te stellen, wordt het technisch effect of resultaat van de uitvinding vastgesteld door een vergelijking met de meest nabije stand van de techniek. European Patent Office 2010, p.162.

komen. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt op basis van de onderscheidende fysieke of functionele kenmerken van de geclaimde uitvinding.¹⁷⁷ Het probleem moet van technisch aard zijn. Non technische kenmerken zijn niet relevant en leveren geen waardering op voor de beoordeling van inventiviteit.¹⁷⁸ De Guidelines bevatten aanwijzingen voor het formuleren van het objectief technisch probleem. Het probleem mag niet te algemeen worden geformuleerd. De probleemformulering dient geen aanwijzingen te bevatten naar de technische oplossing van de uitvinding.¹⁷⁹ Het probleem moet ook daadwerkelijk zijn opgelost.¹⁸⁰ Het in de analyse gehanteerd probleem hoeft niet het technisch probleem te zijn dat in de aanvraag is opgenomen, of zelfs het technisch probleem waar de uitvinder daadwerkelijk voor stond. Het objectief technisch probleem hangt immers af van de meest nabije stand van de techniek die als vertrekpunt is genomen. Het is mogelijk dat de uitvinder deze in werkelijkheid niet heeft gekend. Indien nodig zal er een herformulering moeten plaatsvinden van het technisch probleem.¹⁸¹

De Problem Solution Approach wordt voor praktisch alle beoordelingen van octrooien door het EOB gebruikt.¹⁸² Een enkele maal is door de technische kamer van beroep de Problem Solution Approach in een bepaalde situatie niet de meest geëigende toetsingsmethode bevonden, maar het commentaar bij de Case Law vermeldt uitdrukkelijk dat dit een “one-off” beslissing was. Voor de toepassing van een andere toetsmethode zijn dan ook sterke argumenten nodig.¹⁸³ Uit een bestudering van de Nederlandse rechtspraak van de afgelopen 10 jaar waar de inventiviteit van een octrooi werd beoordeeld, blijkt dat ook hier in praktisch alle gevallen de Problem Solution Approach wordt toegepast voor de beoordeling van inventiviteit.¹⁸⁴ Dit geldt zowel voor de hogere als voor de lagere rechtspraak. In de meeste gevallen wordt expliciet naar de Problem Solution Approach verwezen. In andere gevallen zijn de stappen van de Problem Solution Approach in de uitspraak te herkennen.¹⁸⁵ De voorkeur voor toepassing van de Problem Solution Approach bij de beoordeling van inventiviteit wordt ook door het Hof Den Haag onderschreven. Het

¹⁷⁷ De Guidelines spreken over “Structural or functional features”.

¹⁷⁸ TKvB 12 september 1995, T 0939/92 (Triazole). Besproken in Schulte e.a. 2008, p. 265, nr. 36.

¹⁷⁹ European Patent Office 2013, deel G-VII-4.

¹⁸⁰ TKvB 12 september 1995, T 0939/92 (Triazole). Besproken in Schulte e.a. 2008, p. 265, nr. 37.

¹⁸¹ European Patent Office 2013, deel G-VII-3 par. 5.1.

¹⁸² European Patent Office 2013: “deviation from this approach should be exceptional”.

¹⁸³ Case Law 2010 p. 163, commentaar bij TKvB 14 oktober 1994, T 465/92, *OJ 1996/32*. Alvorens het technisch probleem vast te stellen wordt nog het technisch resultaat of technisch effect vastgesteld dat wordt bereikt met de uitvinding.

¹⁸⁴ Ook de Hoge Raad komt tot deze conclusie in HR 15 februari 2008, *LJN* BB5066 (Rockwool/Isover, vulmateriaal) r.o. 2.24.

¹⁸⁵ Een voorbeeld waar wel de Problem Solution Approach wordt toegepast maar niet expliciet benoemd: Hof Den Haag 6 maart 2012, *LJN* BV8214 (Holsteijn / Zehnder, WTW installatie).

gebruik van andere methoden wordt echter niet uitgesloten.¹⁸⁶ Niet altijd worden echter alle stappen van de Problem Solution Approach consequent doorlopen. Met name wordt vaak achterwege gelaten om het objectief technisch probleem expliciet vast te stellen, of is deze in ieder geval niet uit de uitspraak af te leiden. Na een vaststelling van de meest nabije stand van de techniek wordt het onderscheid tussen deze en de uitvinding bepaald door een vergelijking op het niveau van kenmerken (ook wel maatregelen genoemd). Hiervoor worden de conclusies van het octrooi vaak eerst expliciet ontleed in de kenmerken. Vervolgens wordt beoordeeld of het aanbrengen van de in de meest nabije stand van de techniek ontbrekende kenmerken objectief gezien inventiviteit moet hebben geleverd.¹⁸⁷

Zoals besproken is in de Engelse rechtspraak een alternatieve benadering ontwikkeld en nog steeds gebruikelijk, de Windsurfing/ Pozzoli benadering. Nadat de methode in 1985 expliciet is verwoord in de rechtspraak, is de methode in latere rechtspraak aangescherpt.¹⁸⁸ In de Britse literatuur wordt deze methode beschreven als een meer holistische, multifactor benadering, die meer vrijheid biedt voor aanpassing van de toets aan specifieke omstandigheden en waarbij ook inputfactoren (effort required) in de beoordeling worden meegewogen.¹⁸⁹ Deze toetsmethode wordt als mogelijk alternatief voor de Problem Solution Approach geëvalueerd in het volgend hoofdstuk.

3.9 Inventiviteit als de facto doorslaggevend criterium

In de praktijk blijkt het vereiste van inventiviteit veelal bepalend of een uitvinding in aanmerking komt voor octrooibeschermt of dat een octrooi in stand blijft bij een vordering tot vernietiging voor de nationale rechter.¹⁹⁰ Ook in kwantitatieve studies komt het criterium van inventiviteit als meest bepalende factor uit de bus. In een telling van uitgesproken vernietigingen van het Duitse deel van Europese octrooien tussen 1993 en 1997, bleek in 63% van de gevallen gebrek aan inventiviteit de onderliggende reden te zijn.¹⁹¹ Ook in het Verenigd Koninkrijk is gebrek aan inventiviteit de meest voorkomende grond voor de vernietiging van octrooien in inbreukprocedures.¹⁹² In Frankrijk ligt het

¹⁸⁶ Hof Den Haag 27 september 2011, *LJN* BT6897 (Eli Lilly/Ratiopharm, Olanzapine): Bij het bepalen van de inventiviteit moet bij voorkeur de problem-solution-approach worden gevolgd.

¹⁸⁷ Een voorbeeld is: Hof Den Haag 3 juli 2003, *LJN* AH9364 (Boston Cordis, Stents).

¹⁸⁸ RPC (Verenigd Koninkrijk) 25 april 1985, *Windsurfing International Inc. v. Tabar Marine* [1985] RPC 59 (CA). Gemodificeerd in EWCA (Verenigd Koninkrijk) 22 juni 2007, *Pozzoli SPA v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588. Hierover Bentley & Sherman 2009, p. 491.

¹⁸⁹ EWHC (Verenigd Koninkrijk) 4 mei 2007, *Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S* [2007] EWHC 1040 (Pat). Hierover England & Parker 2012, p. 808.

¹⁹⁰ Busse e.a. 2003, p. 177, §4, nr.1. Zo ook Jestaedt 2008, p. 116, nr. 251.

¹⁹¹ Busse e.a. 2003, p. 177, nr. 1.

¹⁹² Laddie 2005, p. 93.

percentage zelfs op 80% tot 90% van de vernietigingen.¹⁹³ De vereisten van industriële toepasbaarheid en nieuwheid blijken in vergelijking met het vereiste van inventiviteit van ondergeschikte betekenis. Het vereiste van industriële toepasbaarheid sluit nauwelijks meer materie uit dan de reeds expliciet uitgesloten categorieën in de lijst van artikel 52 lid 2 EOV. Ten opzichte van het vereiste van inventiviteit is het nieuwheidsvereiste een minder verder reikend criterium. Om te voldoen aan de inventiviteitseis moet eerst zijn voldaan aan de nieuwheidseis. Een uitvinding kan niet tegelijk voldoende inventief zijn en niet nieuw.¹⁹⁴

Het vereiste van inventiviteit heeft echter een aantal praktische nadelen. De toetsing ervan heeft sterk het karakter van een waardeoordeel en herbergt het risico van subjectieve oordeelvorming.¹⁹⁵ Bij de voorbereiding van het EOV werd het vereiste van inventiviteit om deze reden vergeleken met het vraagstuk van moraliteit.¹⁹⁶ De toetsing ervan vereist een beoordeling van zeer technisch-inhoudelijke argumenten. Regelmatig worden in geschillen over de octrooieerbaarheid van uitvindingen technische deskundigen ingezet.¹⁹⁷ De uitkomst is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en voorzichtigheid is geboden alvorens conclusies over een concreet geval worden gebaseerd op eerdere uitspraken.¹⁹⁸ De uitkomst van een aanval wegens gebrek aan inventiviteit is om deze redenen zeer lastig voorspelbaar.¹⁹⁹ Dit resulteert in rechtsonzekerheid bij octrooihouders en potentiële uitvinders over de octrooiwaardigheid van hun uitvinding.²⁰⁰

¹⁹³ Passa 2013, p. 235, nr. 180.

¹⁹⁴ Uit de bestudering van de rechtspraak is ook geen geval naar voren gekomen waar een uitvinding wel inventief maar niet nieuw werd bevonden.

¹⁹⁵ Bentley & Sherman 2009, p. 489; Gielen 2007, p. 32, nr. 25.

¹⁹⁶ Het vereiste van inventive step is in de Amerikaanse rechtspraak beschreven als: “as fugitive impalpable, wayward and vague a phantom as exists in the whole paraphernalia of legal concepts”, Judge Learned Hand in Court of Appeal 2nd circuit (Verenigde Staten) 1950, Harries v. Air King 183 F 2d 158, 162 (1950). De vergelijking met moraliteit: Travaux Préparatoires (EPC 1973) Article 57^E. Proceedings of the 1st meeting of the Patent Working Party held at Brussels from 17 to 28 April 1961, p.18-21.

¹⁹⁷ Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 255, par. III 5.7.6.

¹⁹⁸ Hierover Bentley & Sherman 2009, p. 489; Passa 2013, p. 235, nr. 180 en Busse e.a. 2003, p. 177.

¹⁹⁹ Zie b.v. Ranitz 2009 over uiteenlopende uitspraken in de Engelse en Nederlandse rechtspraak over het escitalopram octrooi van Lundbeck.

²⁰⁰ Hierover Passa 2013, p. 235, nr. 180; Bentley & Sherman 2009, p. 489; Busse e.a. 2003, p. 177.

4 Toetsing aan de maatschappelijke verwachtingen van het octrooisysteem

Voortbouwend op hoofdstuk 2 waarin de maatschappelijke doelstellingen van het octrooirecht zijn bepaald en hoofdstuk 3 waarin de materiele vereisten voor uitvindingen om in aanmerking te komen voor octrooibescherming zijn vastgesteld, wordt in dit hoofdstuk getoetst in hoeverre die toegangseisen tot het octrooisysteem ondersteunend werken ten aanzien van de maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht.

4.1 Nieuwheid

Het nieuwheidsvereiste staat aan de kern van het octrooirecht.²⁰¹ Dit vereiste was dan ook al aanwezig in de vroegste codificaties van octrooistelsels.²⁰² Alleen creaties die een element van nieuwheid bevatten kunnen een aanvulling vormen op de stand van de techniek, zodat van een innovatie kan worden gesproken. Al bij de invoering van de ROW 1910 is in Nederland, in navolging van Frankrijk, gekozen voor een absoluut nieuwheidsbegrip.²⁰³ Dit houdt in dat alle publicaties waar, wanneer en in welke taal dan ook gepubliceerd, potentieel nieuwheidsschadelijk zijn voor een uitvinding.²⁰⁴ De keuze voor een absolute invulling van het nieuwheidsvereiste betekent dat het begrip “stand van de techniek” zeer ruim wordt ingevuld. Deze keuze brengt onvermijdelijk enige rechtsonzekerheid met zich mee voor de octrooihouder. Het is immers praktisch gezien onmogelijk om met zekerheid uit te sluiten dat een uitvinding ooit eerder, elders op de wereld is geopenbaard. Deze absolute invulling is echter een voorwaarde om aan te sluiten bij de internationale ontwikkelingen in de richting van een mondiaal stelsel van octrooibescherming. Een territoriaal begrensde beoordeling van de nieuwheid van een uitvinding is daar immers niet mee te rijmen.²⁰⁵

²⁰¹ Zo ook Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 75, par III 3.3.1.

²⁰² In Engeland kon volgens the 1624 Statute of Monopolies octrooi worden verleend voor “a manner of new manufacturer”, zie Bentley & Sherman 2009, p. 337. In Frankrijk bij de wet van 1791 voor “toute découverte ou nouvelle invention” zie Passa 2013, p. 27.

²⁰³ MvT ROW 1910, p. 27 en 28.

²⁰⁴ Dit komt overeen met de definitie van absolute nieuwheid gegeven in Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 76. Een andere definitie van absolute nieuwheid wordt gehanteerd in Helbach & Huydecoper & Nispen 2002, p. 59. Deze concludeert dan ook dat in de ROW 1910 nog geen sprake was van een absoluut nieuwheidsvereiste maar dat dit pas later in de rechtspraak is ontstaan onder invloed van de sterke ontwikkeling van communicatiemiddelen.

²⁰⁵ Zo ook in de MvT bij de ROW 1995, p. 3 onder 2: Het Europees Octrooiverdrag en zijn gevolgen.

4.2 Industriële toepasbaarheid

Het vereiste van industriële toepasbaarheid strookt prima facie ook met de verwachtingen van het octrooirecht. De maatschappij kan immers alleen worden verrijkt met uitvindingen die ook enig praktisch nut hebben. Zoals besproken in hoofdstuk 3, resulteert de wijze waarop het vereiste van industriële toepasbaarheid in de richtlijnen van het EOB en in de rechtspraak is ingevuld in een zeer beperkte filterende werking ervan. De ruimhartige invulling van het toepasbaarheidsvereiste komt ten goede aan de doelstelling om de publicatie van uitvindingen te stimuleren zodat andere uitvinders daarop voort kunnen innoveren.

Een strengere invulling van het toepasbaarheidsvereiste zou echter een dam kunnen opwerpen tegen onwenselijk octrooigedrag waarbij uitvindingen met weinig nut voor de maatschappij worden gepatenteerd, alleen met het doel om de ontwikkeling van concurrenten de pas af te snijden.²⁰⁶ Ook bij de parlementaire behandeling van de ROW 1910 is de wenselijkheid besproken om minimumeisen te stellen aan het maatschappelijk nut van uitvindingen. Door de commissie van rapporteurs is een amendement voorgesteld, met de strekking om het vereiste van nuttigheid te verzwaren in navolging van de Amerikaanse rechtspraak. Dit is echter gestrand op de onmogelijkheid om een praktisch hanteerbare toets te definiëren voor de nuttigheid van een uitvinding.²⁰⁷

De conclusie is dat met de huidige beperkte invulling van het vereiste van industriële toepasbaarheid weliswaar de secundaire doelstelling om het publiceren van uitvindingen te stimuleren is gediend, maar dat het vereiste nauwelijks bijdraagt aan de realisatie van de primaire doelstelling, het verrijken van de maatschappij met technische innovaties die ook enig praktisch nut hebben. Het leidt kortom tot kwantiteit in plaats van kwaliteit in het octrooibestand.²⁰⁸

4.3 Inventiviteit

Het vereiste dat de uitvinding niet op een voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek mag volgen sluit aan bij de doelstelling om technische innovatie te stimuleren. Innovatie vraagt om balans tussen het belang van een uitvinder bij octrooibescherming van zijn uitvinding en het belang van marktpartijen om in vrijheid te kunnen handelen in het

²⁰⁶ Hierover Geiger 2013, p. 3 en Correa 2002, p. 806.

²⁰⁷ MvT ROW 1910, p. 13, 2^e kolom, par.3. Hierover Huydecoper 2003, p. 71.

²⁰⁸ Over de negatieve economische effecten van een proliferatie van octrooien van lage kwaliteit: Correa 2002, p. 536.

economisch verkeer. Innovatief handelen dreigt in de kiem te worden gesmoord indien dit onnodig wordt gehinderd door octrooirechten van anderen. Het vereiste van inventiviteit beoogt hiertoe een octrooivrije ruimte te vrijwaren waarbinnen technische innovatie zijn natuurlijk verloop kan hebben.²⁰⁹

Als verlengde van het nieuweidsvereiste, heeft het vereiste van inventiviteit een groot onderscheidend vermogen. In de praktijk is het vereiste van inventiviteit dan ook veelal de bepalende factor of een uitvinding voor octrooiverlening in aanmerking komt of dat een bestaand octrooi moet worden vernietigd.²¹⁰ De octrooiwaardigheid van een uitvinding wordt daarmee enkel beslist op basis van technische overwegingen. In de moderne economie vinden de meeste technische ontwikkelingen plaats volgens een cumulatief innovatie model. Innovatie vindt daarbij plaats door voort te bouwen op eerdere innovaties van anderen. Uitvindingen bestaan vaak uit kleine verbeteringen van bestaande innovaties, of worden bereikt door toepassing van routinematige onderzoeksmethoden.²¹¹ Dit soort uitvindingen met een kleine afstand tot de stand van de techniek loopt volgens de huidige vereisten grote kans om niet octrooiwaardig te worden bevonden. Doordat uitvindingen die het gevolg zijn van routinematig onderzoek structureel worden uitgesloten van octrooibescherming wegens gebrek aan inventiviteit, loopt de maatschappij kans wenselijke technische innovaties mis te lopen.²¹² Ter illustratie kan een voorbeeld dienen uit de literatuur.²¹³ De ontwikkeling van een medicijn tegen een bekende aandoening, veroorzaakt door een bacterie of virus, begint met de toepassing van gen-technieken om de genetische code te achterhalen van de infectieveroorzaker. Vervolgens wordt een deel van die genetische code in een drager aangebracht om antilichamen aan te maken. Indien succesvol, leidt dit proces tot de ontwikkeling van een vaccin. De ontwikkeling vergt doorgaans grote financiële investeringen en kan meerdere jaren in beslag nemen. Aangezien de technische stappen benodigd voor de ontwikkeling van het vaccin technisch gezien voor de hand liggen, is de kans dat octrooibescherming wordt verkregen klein. Volgens vaste rechtspraak van het Europees Octrooibureau, worden uitvindingen die het resultaat zijn van routinematig onderzoek stevast uitgesloten van octrooibescherming wegens gebrek aan inventiviteit.²¹⁴ De kans is groot dat, zonder het vooruitzicht van

²⁰⁹ Hierover Busse e.a. 2003, p. 177, nr. 2.

²¹⁰ Busse e.a. 2003, p. 177.

²¹¹ Correa 2002, p. 525.

²¹² Ingham & Smyth 2012.

²¹³ Laddie 2005, p. 94.

²¹⁴ European Patent Office 2010, p. 212, par. 8.19.4.

octrooibeschermer, de investering in de ontwikkeling van het vaccin door het bedrijf commercieel gezien niet interessant wordt bevonden en dus niet wordt uitgevoerd. De kans hierop is nog groter indien het vaccin, zodra het op de markt is, door de concurrentie voor relatief weinig kosten kan worden geanalyseerd en nagemaakt. Om dat probleem te omzeilen nemen bedrijven de toevlucht tot het aantonen dat er sprake is van een onverwacht technisch effect.²¹⁵ Of dat mogelijk is zal pas blijken na de investering in het onderzoek, bij de behandeling van de octrooiaanvraag. Bovendien, ook al wordt het octrooi verleend, dan resulteert dat vaak in een octrooi dat kans loopt om vernietigd te worden in een vernietigingsprocedure aangespannen door een concurrent. Vanuit deze optiek gezien pakt het vereiste van inventiviteit te restrictief uit. Doordat het in veel gevallen nooit tot een daadwerkelijke octrooiaanvraag zal komen, is de omvang van de innovaties die de maatschappij hierdoor misloopt moeilijk te schatten.

4.4 De Problem Solution Approach

In de vorige paragraaf is het criterium van inventiviteit geëvalueerd. In de literatuur is er verder nog kritiek op de toets die door het EOB wordt gehanteerd bij de beoordeling van inventiviteit, de Problem Solution Approach.²¹⁶ Dit zal in deze paragraaf worden besproken. In de volgende paragraaf zal tenslotte het Engelse alternatief worden geëvalueerd als mogelijk alternatief voor de Problem Solution Approach.

De Problem Solution Approach, behandeld in par. 3.8.5, vraagt de volgende stappen door te lopen:²¹⁷

1. Stel de meest nabije stand van de techniek vast.
2. Stel het objectief technisch probleem vast dat moet worden opgelost.
3. Stel vast of de uitvinding, uitgaand van de meest nabije stand van de techniek en het objectief probleem, voor de vakman voor de hand zou hebben gelegen.

Het achteraf formuleren van een objectief technisch probleem volgens stap 2 wordt door sommige auteurs als kunstmatig ervaren.²¹⁸ Uitvindingen zouden ook niet altijd worden gedaan met een probleem in gedachte. De kern van een uitvinding zou vaak juist liggen in

²¹⁵ Over de toevlucht tot het onverwacht technisch effect: Ingham & Smyth 2012, p. 160. Een voorbeeld hiervan in de Nederlandse rechtspraak: Rb Den Haag 26 januari 2011, *BIE* 2011/5 (Sandoz/Glaxo), r.o.4.24.

²¹⁶ In andere zin Laddie 2005, p. 92 onderaan. Laddie beschouwt niet alleen de uitwerking in de rechtspraak maar ook het inventiviteitsvereiste zelf als een slecht, onlogisch criterium om te bepalen of een uitvinding een monopolie in de vorm van octrooibeschermer verdient.

²¹⁷ European Patent Office 2013, deel G-VII-3.

²¹⁸ Bentley & Sherman 2009, p. 491 en ook England & Parker 2012, p. 806.

het ontdekken van het bestaan van een probleem.²¹⁹ In het achteraf formuleren van het probleem waar de uitvinding een oplossing voor biedt schuilt de kans dat het probleem te eenvoudig wordt voorgesteld, het zogenaamde “hindsight” probleem.²²⁰ De kritiek op de Problem Solution Approach lijkt echter grotendeels te zijn gebaseerd op een verkeerd begrip van de Problem Solution Approach, zoals hieronder zal worden besproken.

Aan de Problem Solution Approach ligt het uitgangspunt ten grondslag dat elke uitvinding een oplossing vormt voor een technisch probleem.²²¹ Bij het vaststellen van het objectief technisch probleem wordt niet het probleem waar de uitvinder daadwerkelijk voor heeft gestaan als uitgangspunt genomen en ook niet het probleem zoals geformuleerd in het octrooischrift. Het probleem wordt objectief vastgesteld, vanuit de positie van een hypothetische vakman, vertrekkend vanuit het eerder vastgesteld, voor de hand liggend uitgangspunt, the closest prior art. Dit leidt in veel gevallen tot een herformulering van het probleem ten opzichte van het octrooischrift.²²² De formulering van het objectief technisch probleem dwingt de persoon die de analyse uitvoert om te concentreren op de technische aspecten van de uitvinding. De richtlijnen van het EOB onderkennen dat het herformuleren van het technisch probleem het gevaar meebrengt dat het probleem simpeler wordt voorgesteld op basis van kennis achteraf. De richtlijnen stellen daarom als eis dat de geformuleerde probleemstelling geen aanwijzingen mag bevatten naar de oplossing voor het probleem.²²³ De noodzaak om het probleem te herformuleren is een logisch uitvloeisel van het objectief karakter van de toets en maakt de toets niet noodzakelijkerwijs kunstmatig. De vraag of een uitvinding is gedaan met een technisch probleem in gedachte handelt over de motivatie van de uitvinder. Dat is een subjectieve kwestie die in een objectieve toets geen rol dient te spelen. Dat de uitvinder geen technisch probleem in gedachte had bij het doen van de uitvinding betekent niet dat het technisch probleem dat moest worden overwonnen om tot de uitvinding te komen niet achteraf kan worden

²¹⁹ Zogenaamde probleemuitvindingen, hierover o.a. Bentley & Sherman 2009, p. 492.

²²⁰ Hierover England & Parker 2012, p. 805 met verwijzing naar de EOB Guidelines waar dit probleem wordt onderkend. Ook TKvB 27 november 1986, T229/85 (Etsmachine) en Bentley & Sherman 2009, p. 490. Ook door het Hof Den Haag werd de Problem Solution Approach in 1996 nog “tainted with hindsight” bevonden. Opmerkelijk is dat volgens het EOB de Problem Solution Approach met name is ontwikkeld om aan de nadelen van een beoordeling ex post facto tegemoet te komen.

²²¹ Een juridische basis voor dit uitgangspunt wordt gevonden in rule 27(1)c van het uitvoeringsreglement van het EOV waaruit volgt dat het octrooischrift een omschrijving bevat van het technisch vraagstuk van de uitvinding en de oplossing ervan.

²²² Hof Den Haag 13 juli 2010, *LJN* BN4723, (asafvoer stoomgenerator); Hof Den Haag 18 december 2003, *LJN* AX1296 (tankwagen); Hof Den Haag 6 maart 2012, *LJN* BV8214 (WTW installatie).

²²³ Het probleem mag aan de andere kant ook niet zo ruim worden gesteld dat deze aanwijzingen naar de oplossing in de stand van de techniek als het ware omzeilt. TKvB 16 juni 2004, T1019/99 Contrast Enhancement/AGFA-GEVAERT. European Patent Office 2010, p. 171.

vastgesteld. Als de uitvinding werkelijk geen oplossing biedt voor een technisch probleem zal de uitvinding zeer waarschijnlijk falen in de toets van industriële toepasbaarheid. Uit een bestudering van de Nederlandse rechtspraak blijkt dat de formulering van de probleemstelling een goede kapstok biedt om de essentie van de uitvinding vast te stellen. Het is een belangrijke tussenstap in het waardeoordeel dat door de beoordelaar moet worden gemaakt en wordt door partijen dan ook druk bediscussieerd. Discussies gaan vaak over de reikwijdte van de probleemstelling. De houder van het octrooi dat ter discussie staat zal doorgaans een brede probleemstelling voorstaan.²²⁴ Een breed gedefinieerd probleem stelt de hypothetische vakman immers voor een groter scala aan onderzoekspaden, waardoor sneller zal worden geconcludeerd dat er inventiviteit nodig was om op de uitvinding te komen. De aanwijzingen van het EOB in de Guidelines bieden voldoende houvast om de door partijen voorgestelde probleemformulering af te kaderen. De conclusie is dat het kritiek gericht op de Problem Solution Approach en de noodzaak om achteraf een technisch probleem te formuleren niet terecht is. Het is ingegeven door een verkeerde interpretatie van de Problem Solution Approach.

Overigens moet bedacht worden dat het bij een vordering tot vernietiging van een octrooi wegens gebrek aan inventiviteit aan partijen zelf is om te beslissen of ze hun argumentatie volgens de Problem Solution Approach structureren. In het geval dat ze er geen gebruik van maken, zal ook de rechter naar verwachting niet zelfstandig een technisch probleem formuleren om de inventiviteit te toetsen.²²⁵ In tegenstelling tot een examiner van het EOB, toetst de rechter in een vernietigingsprocedure immers niet ambtshalve de geldigheid van het octrooi, maar beoordeelt hij of de argumenten waarmee de eis tot vernietiging wordt onderbouwd voldoende steekhoudend zijn om de vordering toe te wijzen.

4.5 De Windsurfing/Pozzoli toets

Bij de bespreking van de Problem Solution Approach is ook het Engelse alternatief, de Windsurfing/Pozzoli benadering ter sprake gekomen. Deze wordt gepropageerd als een multifactor benadering die een meer integrale beoordeling van de octrooiwaardigheid van een uitvinding mogelijk maakt. Volgens de Windsurfing/Pozzoli methode moeten de volgende deelstappen worden doorlopen²²⁶:

²²⁴ Zie b.v. Hof Den Haag 1 mei 2012, *L/N* BW4600 (MSD/Sandoz, dorzolamide). In beroep wordt een bredere technische probleemstelling geponeerd door octrooihouder Merck.

²²⁵ Het is niet altijd uit het arrest op te maken hoe de argumentatie van partijen is opgebouwd.

²²⁶ RPC (Verenigd Koninkrijk) 25 april 1985, *Windsurfing International Inc. v. Tabar Marine* [1985] RPC 59 (CA). Gemodificeerd in EWCA (Verenigd Koninkrijk) 22 juni 2007, *Pozzoli SPA v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588.

- a) De vakman:
 - a. Identificeer de vakman.
 - b. Stel vast over welke relevante algemene vakkennis die vakman beschikt.
- b) Stel het wezen van de uitvinding (inventive concept) van de desbetreffende conclusie vast of, als dat niet rechtstreeks mogelijk is, leidt deze dan af.
- c) Stel vast welke verschillen er zijn tussen de voorgedragen materie dat onderdeel uitmaakt van de stand van de techniek en het wezen van de uitvinding (inventive concept) van de conclusie of de afgeleide conclusie.
- d) Liggen de (denk)stappen om tot de verschillen te komen, zonder voorkennis van de uitvinding in kwestie, voor de vakman voor de hand of is daarvoor enige mate van inventiviteit vereist?

De Windsurfing/Pozzoli benadering wijkt op een aantal punten af van de Problem Solution Approach:

- De analyse dient plaats te vinden met de voorgedragen materie in plaats van met de meest nabije stand van de techniek;
- Het wezen van de uitvinding wordt niet bepaald door het formuleren van een objectief technisch probleem;
- De volgorde van de stappen is anders.

Bij de Windsurfing/Pozzoli toets wordt niet zoals bij de Problem Solution Approach de meest nabije stand van de techniek bepaald, maar dient de door de opponent van het octrooi aangedragen materie als uitgangspunt om de uitvinding mee te vergelijken. Zoals besproken in hoofdstuk 3 schrijven de EOB Guidelines voor dat op zoek wordt gegaan naar het meest belovend startpunt voor de vakman. Dit betekent dat een examiner of rechter het door een opponent van een octrooi aangedragen materiaal niet klakkeloos mag accepteren, maar moet toetsen of de materie voor de hypothetische vakman wel voor de hand lag om als uitgangspunt voor zijn uitvindingswerk te dienen. De richtlijnen stellen duidelijke voorwaarden aan het vaststellen van de closest prior art. Het gaat niet om het document dat achteraf gezien het dichtst bij de oplossing ligt, maar om het document dat de hypothetische vakman tot uitgangspunt zou hebben genomen op basis van zijn toenmalige kennis, “the most promising starting point for an obvious development leading

to the invention”.²²⁷ Het document zelf moet gericht zijn op hetzelfde doel als de uitvinding, of behoren tot hetzelfde of minimaal een naastliggend vakgebied. Het document moet dus kortom voor de vakman voor de hand hebben gelegen. Weliswaar kunnen er volgens de richtlijnen meerdere documenten als startpunt in aanmerking komen, maar alle documenten moeten aan de eis voldoen dat ze voor de vakman voor de hand lagen om als startpunt voor zijn uitvinderswerkzaamheden te worden gebruikt. Een bestudering van de Nederlandse rechtspraak laat zien dat deze eis ook daadwerkelijk aan de “closest prior art” wordt gesteld.²²⁸ De Windsurfing/Pozzoli daarentegen schrijft voor dat het aangedragen materiaal als uitgangspunt moet worden genomen en biedt deze waarborg voor een beoordeling zonder hindsight dus niet. Het gevaar voor een hindsight benadering door het kiezen van een uitgangspunt in de stand van de techniek op basis van kennis achteraf lijkt dus juist groter bij de Windsurfing/Pozzoli test.

In de Windsurfing/Pozzoli test wordt de essentie van de uitvinding niet geformuleerd in de vorm van een objectief technisch probleem, maar wordt rechtstreeks het wezen van de uitvinding vastgesteld. Dit doet meer intuïtief aan en door voorstanders van de Windsurfing/Pozzoli test wordt de noodzaak in de Problem Solution Approach om de uitvinding te vatten in een technisch probleem kunstmatig bevonden. Het voordeel van de formulering van een technisch probleem is echter dat het de beoordelaar ertoe dwingt om niet technische prestaties buiten beschouwing te laten. De Windsurfing/Pozzoli biedt hiervoor minder structuur. Een voorbeeld uit de literatuur is de Engelse uitspraak inzake de “Anywayup cup”.²²⁹ De “Anywayup cup” was een oplossing voor het probleem van kinderbekers die regelmatig omvallen en hun inhoud over de grond verliezen. De uitvinder had een octrooi verkregen voor een beker met een ingebouwd ventiel, waardoor de inhoud van de beker er niet uitloopt als deze omvalt. De oplossing, het aanbrengen van een ventiel, is technisch gezien triviaal. Het Engels gerecht zag echter voldoende vindingrijkheid in het herkennen van een behoefte van ouders aan een dergelijke beker om het octrooi te handhaven. Een meer voor de hand liggende opvatting lijkt te zijn dat de vindingrijkheid

²²⁷ Het Hof Den Haag trekt een parallel met de could-would benadering bij de vaststelling of de vakman tot de oplossing zou zijn gekomen. Het gaat erom welk document de vakman als uitgangspunt niet allen kon hebben genomen, maar ook zou hebben genomen.

²²⁸ Een voorbeeld is Hof Den Haag 27 mei 2003, *BIE* 2004,22 (Etikettermachine) waar de opponent van het octrooi door de rechter niet werd gevolgd in zijn voorstel voor de closest prior art, omdat het buiten het technisch gebied van de uitvinding lag. Het voorgelegd document wordt wel als onderdeel van de stand van de techniek in beschouwing genomen, maar niet als startpunt voor de analyse. Hiermee wordt voorkomen dat de inventiviteit gelegen in het raadplegen van het document over het hoofd wordt gezien.

²²⁹ EWHC (Verenigd Koninkrijk) 15 januari 1999, *Haberman v. Jackel International* [1999] EWHC Patents 269. Hierover *England & Parker* 2012, p. 807.

van de uitvinder lag in het herkennen van een commercieel behoefte. Het verlenen van octrooibescherming hiervoor strookt niet met de doelstelling van het octrooirecht om technische innovatie te stimuleren.

Tenslotte lijkt de volgorde van de Problem Solution Approach meer voor de hand te liggen. Door eerst de meest nabije stand van de techniek vast te stellen, wordt impliciet het technisch veld van de uitvinding bepaald. Dit volgt ook uit de aanwijzingen bij het selecteren van de meest nabije stand van de techniek.²³⁰ Op basis van deze informatie kan vervolgens het profiel van de representatieve hypothetische vakman worden bepaald. De Windsurfing/Pozzoli toets daarentegen begint met het vaststellen van de hypothetische vakman. Dat vereist echter dat het vakgebied al bekend is. Deze volgt echter pas uit de essentie van de uitvinding, die in stap 2 wordt bepaald. De stappen van de Windsurfing/Pozzoli toets lijken elkaar dus niet in een logische volgorde op te volgen.

Samenvattend biedt de Windsurfing/Pozzoli methode wellicht meer ruimte dan de Problem Solution Approach voor een integrale toetsing, maar dat gaat gepaard met een verlies aan structuur en met minder waarborgen voor een beoordeling zonder hindsight. De Problem Solution Approach is opgezet om de reproduceerbaarheid en verifieerbaarheid van beslissingen te vergroten. Als het product van de rechtspraak ontbeert de Windsurfing/Pozzoli benadering de doortimmerde richtlijnen voor gebruik die de Problem Solution Approach wel biedt in de vorm van de Guidelines.

4.6 Een criterium van maatschappelijk nut

In deze paragraaf wordt de optie besproken om een additioneel criterium van maatschappelijk nut te introduceren bij de beoordeling van de octrooiwaardigheid van uitvindingen.

De overkoepelende doelstelling van het octrooirecht is het beschikbaar stellen van technische innovaties aan de maatschappij. Uit het voorgaande blijkt dat de individuele vereisten wel de doelstellingen van het octrooirecht ondersteunen, maar dat de doelstellingen van het octrooirecht meer direct zouden kunnen worden geadresseerd. De doelstellingen van het octrooirecht zijn economisch van aard, de huidige vereisten zijn

²³⁰ European Patent Office 2013, deel G-VII-3. De “closest prior art” moet gericht zijn op een zelfde doel of effect als de uitvinding, of minimaal tot het zelfde of een nabij gelegen vakgebied behoren als de geclaimde uitvinding.

daarentegen alleen gesteld aan de technisch-inhoudelijke kant van de uitvinding. Beslissingen over de octrooiwaardigheid van uitvindingen vinden nu plaats op basis van zeer technische argumenten. De octrooihouder dient in een geschil aan te tonen dat zijn uitvinding technisch gezien niet voor de hand lag. Het feit dat een uitvinding voorziet in een maatschappelijke behoefte speelt in het huidige recht voor de octrooiwaardigheid nauwelijks een rol. In het vervullen van een lang bestaande behoefte of commercieel succes kan wel een aanwijzing worden gezien dat de uitvinding technisch gezien niet voor de hand lag, maar dergelijk bewijs wordt volgens vaste rechtspraak van de kamers van beroep van het EOB, alleen als een secundaire aanwijzing in aanmerking genomen.²³¹ Dergelijke secundaire aanwijzingen kunnen nooit een vervanging zijn voor het onderzoek op technische gronden maar vormen alleen ondersteunend (auxiliary) bewijs.²³² In zuiver routinematig onderzoek wordt geen inventiviteit gezien, zodat het bestaan van secundaire aanwijzingen in dat geval in het geheel niet in aanmerking wordt genomen. De huidige situatie vindt zijn basis in oude billijkheidsgrondslagen van het octrooirecht, waarbij het octrooirecht werd gezien als een beloning aan de uitvinder voor zijn inventiviteit. Dit strookt niet met de moderne verwachtingen van het octrooirecht die zijn gericht op de realisatie van macro-economische doelstellingen. Gezien de moderne verwachtingen van het octrooisysteem, ligt het meer voor de hand om de octrooiwaardigheid van een uitvinding tevens te baseren op het maatschappelijk nut van de uitvinding.²³³ Een dergelijk criterium zou als een additioneel vereiste kunnen worden gehanteerd bovenop de vereisten van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Een praktische complicatie is dat hiervoor een aanpassing van de vele verdragen op het gebied van octrooirecht is vereist. Naast de bepalingen in het EOV zou het op mondiaal niveau een wijziging vergen van artikel 27 van het TRIPS verdrag waarin de vereisten voor octrooieerbaarheid worden beperkt tot de huidige drie vereisten. Als alternatief zou het huidige vereiste van industriële toepasbaarheid ruimer kunnen worden geïnterpreteerd, om ook een vereiste van maatschappelijk nut in te houden. Dit zou mogelijk zijn zonder een aanpassing van het verdragenrecht.

²³¹ European Patent Office 2010, p. 213, par. 9.1, met een verwijzing naar TKvB 13 oktober 1982, T 0024/81, *OJ* 1983/133 (metaalveredeling).

²³² TKvB 28 juni 1994, T 1072/92 (afsluiter voor warmtewisselaar); TKvB 1 maart 1995, T351/93 (droogtechniek).

²³³ De wenselijkheid om de resultaten van routinematig onderzoek onder het regime van octrooibescherming te brengen is niet onomstreden. Sommige auteurs zien hierin een onwenselijke verschuiving van de bescherming van uitvindingen naar de bescherming van investeringen, zie b.v. Correa 2002, p. 549.

In de literatuur wordt nog een alternatieve toets van octrooieerbaarheid gepresenteerd, gebaseerd op de economische betekenis van het octrooirecht als versnellende factor van innovatie.²³⁴ Volgens de onderliggende economische theorie wordt door het octrooistelsel alleen maar bewerkstelligd dat uitvindingen eerder worden gedaan dan het geval zou zijn zonder octrooistelsel. Om de maatschappelijke wenselijkheid van een octrooi te bepalen, wordt per octrooiaanvraag een kosten-baten analyse opgesteld. De toets vereist dat per octrooiaanvraag een inschatting wordt gemaakt van de tijd waarin de uitvinding zou worden gedaan in de hypothetische situatie zonder het octrooisysteem. Op basis daarvan moet vervolgens een raming worden gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten van de verlening van het octrooirecht. Hoewel de toets aansluit bij de maatschappelijke verwachtingen van het octrooisysteem en gegrond is in de economische theorie, vergt het per octrooiaanvraag een complexe rekenpartij en de inschatting van veel factoren. Omdat een nieuw criterium wordt geïntroduceerd, vergt het eveneens een aanpassing van de bestaande verdragen op het gebied van octrooirecht. Om deze redenen lijkt deze alternatieve toets praktisch niet uitvoerbaar.

²³⁴ Bij deze toets wordt het vereiste van inventiviteit losgelaten en rechtstreeks aansluiting gezocht bij de economische doelstellingen van het octrooisysteem. Uitgangspunt is dat door het octrooistelsel uitvindingen vervroegd beschikbaar komen. De maatschappij betaalt hiervoor een prijs, de monopoliekosten, bestaande uit de hogere prijs die de octrooihouder in rekening kan brengen over de looptijd van het octrooi. De maatschappij dient het fictief contract alleen aan te gaan indien de kosten-baten analyse in haar voordeel uitpakt.

5 Conclusies

De vroegste codificatie van het octrooirecht in West Europa is het uit 1623 daterende Engelse Statute of Monopolies. Codificaties in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn gevolgd in de 18^e en 19^e eeuw. Aan de totstandkoming van de diverse octrooistelsels hebben historisch gezien zowel billijkheidsargumenten als doelmatigheidsargumenten ten grondslag gelegen. Een mogelijke uitzondering hierop is Engeland, waar van het begin af aan doelmatigheidsgronden voorop hebben gestaan. De billijkheidsargumenten zijn gegrond op een natuurlijk recht van de uitvinder op zijn uitvinding en de functie van het subjectief octrooirecht als beloning aan de uitvinder voor zijn getoonde inventiviteit. In de loop van de 19^e eeuw is in Europa meer de nadruk komen te liggen op de informatiefunctie van het octrooirecht. Volgens de informatiefunctie, of openbaringstheorie, verkrijgt de uitvinder een tijdelijk monopolie op de exploitatie van zijn uitvinding, in ruil voor het beschikbaar stellen van het geheim ervan aan het publiek. Dit stelt andere uitvinders in staat om op de uitvinding voort te innoveren. De huidige maatschappelijke verwachtingen van het octrooirecht omvatten een overkoepelende doelstelling om technische innovaties beschikbaar te stellen aan de maatschappij, door:

4. Het stimuleren van onderzoek door de mogelijkheid te bieden de kosten ervan terug te verdienen;
5. Het bevorderen van de publicatie van uitvindingen, zodat anderen daar op voort kunnen innoveren en;
6. Het op een gestructureerde en toegankelijke wijze beschikbaar stellen aan het publiek van informatie over uitvindingen.

Daarnaast is er een nevendoelstelling om te beschikken over een octrooisysteem dat aansluit bij de internationale ontwikkelingen.

Om technische innovatie te stimuleren blijkt het nodig om een balans te onderhouden tussen het belang van de individuele uitvinder op octrooibeschermt van zijn uitvinding en het belang van andere marktpartijen op vrijheid van handelen, zonder belemmering door octrooibeschermt van anderen. Een al te vrij beleid bij de verlening van octrooibeschermt kan er toe leiden dat technische innovatie juist wordt geremd, doordat toegang tot technieken wordt beperkt door de octrooirechten van anderen. In de praktijk blijken bedrijven het octrooirecht op deze manier strategisch in te zetten. Dit leidt tot een veelheid aan triviale uitvindingen met weinig direct praktisch nut voor de maatschappij, alleen bedoeld om concurrenten in hun ontwikkeling de pas af te snijden. Een te restrictief

beleid daarentegen leidt ertoe dat maatschappelijk wenselijk onderzoek niet voor octrooibeschermt in aanmerking komt en daardoor niet wordt gestimuleerd.

De stimulerende werking van het octrooistelsel is gebaat bij voorspelbaarheid van de mogelijkheid om octrooibeschermt voor een uitvinding te krijgen. In de moderne economie ontstaan veel technische innovaties door kleine aanpassingen aan bestaande technieken of door de toepassing van routinematig onderzoek. Juist bij dit soort cumulatief onderzoek is het vaak moeilijk voorspelbaar of de uitvinding achteraf voldoende inventief zal worden bevonden om voor octrooibeschermt in aanmerking te komen en of een eventueel octrooi bestand zal zijn tegen een vordering tot vernietiging voor een nationaal gerecht. Dit leidt tot onzekerheid bij potentiële uitvinders over hun rechtspositie en beïnvloedt beslissingen om te investeren in onderzoek in negatieve zin.

Om de toegang tot het octrooistelsel te reguleren, worden vanouds materiele eisen gesteld aan uitvindingen om voor octrooibeschermt in aanmerking te komen. In het huidige recht zijn dat de vereisten van industriële toepasbaarheid, nieuwheid en inventiviteit. Het octrooirecht is in Europa grotendeels geharmoniseerd door verschillende verdragen. De belangrijkste daarvan is het Europees Octrooiverdrag. Harmoniserende werking gaat verder uit van de richtlijnen en rechtspraak van het Europees Octrooibureau. Ook de materiele vereisten voor octrooibaarheid worden in Europa praktisch volledig geharmoniseerd toegepast. Een uitzondering geldt voor de Engelse rechtspraak waar een eigen toets voor het vereiste van inventiviteit wordt toegepast, de *Windsurfing/Pozzoli* benadering.

De materiele eisen voor octrooieerbaarheid van uitvindingen zijn getoetst aan de doelstellingen van het octrooisysteem. Individueel bezien ondersteunen de vereisten de doelstellingen. De vereisten van industriële toepasbaarheid en nieuwheid staan aan de basis van het octrooirecht. Een element van nieuwheid is een voorwaarde om iets toe te voegen aan de stand van de techniek. Het vereiste van industriële toepasbaarheid ondersteunt het stimuleren van innovaties die maatschappelijk nut hebben. Het vereiste dat de uitvinding gepaard moet gaan van inventiviteit houdt in dat een uitvinding niet op een voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek mag volgen. Dit vereiste is in de loop van de 20^e eeuw in de rechtspraak ontwikkeld als een verlengde van het nieuwheidsvereiste, om bij het toenemend beroep op het octrooistelsel de verlening van octrooien te voorkomen voor triviale uitvindingen.

Gegeven de doelstelling om de maatschappij te verrijken met technische innovaties, valt het op dat een criterium van maatschappelijk nut ontbreekt. Door de wijze van invulling in de rechtspraak blijkt in de praktijk maar een zeer beperkte filterende werking uit te gaan van het vereiste van industriële toepasbaarheid. Een uitvinding hoeft niet meer dan een potentie van toepasbaarheid te vertonen om voor octrooibescherming in aanmerking te komen en dit wordt al snel aangenomen. Het vereiste van nieuwheid is een minder streng criterium dan het vereiste van inventiviteit. De meest bepalende factor in de praktijk is hierdoor het vereiste van inventiviteit. In de rechtspraak van het Europees Octrooibureau is aan dit vereiste een strikt technische invulling gegeven, die navolging vindt in de Nederlandse, Duitse en Franse rechtspraak. Het resultaat is dat geschillen over de octrooibaarheid van uitvindingen niet gaan over het nut van de uitvinding voor de maatschappij, maar over het wel of niet op technische gronden voor de hand liggen van de uitvinding. De uitvinder of octrooihouder moet daarbij op technisch-inhoudelijke gronden aantonen dat zijn uitvinding objectief gezien gepaard ging met de nodige inventiviteit. Wanneer getwijfeld wordt aan de technische inventiviteit van de uitvinding, kan het vervullen van een maatschappelijke behoefte door de uitvinding, of gebleken commercieel succes ervan, gewicht in de schaal leggen, maar alleen als een secundaire indicatie van het bestaan van technische inventiviteit, niet als een zelfstandig argument. Deze situatie strookt meer met de beloningsfunctie van het octrooirecht uit het verleden dan met de huidige doelmatigheidsgronden van het octrooirecht.

Gezien de huidige doelstelling die erop is gericht om de maatschappij te verrijken met technische innovaties, lijkt het meer voor de hand te liggen om eisen te stellen aan het maatschappelijk nut van de uitvinding. Alleen indien een uitvinding nuttig is voor de maatschappij, dient deze de kosten van een octrooimonopolie op zich te nemen. De mogelijkheid om een vereiste van maatschappelijk nut te stellen is ook al geopperd bij de parlementaire behandeling van de ROW 1910, maar verworpen vanwege de moeilijkheid om er een bruikbare toets voor te definiëren. In de huidige context kan hier echter tegen in worden gebracht dat het later in de rechtspraak toegevoegd vereiste van inventiviteit eveneens sterk het karakter heeft van een lastig te vellen waardeoordeel. Een praktisch bezwaar tegen het invoeren van een criterium van maatschappelijk nut hangt samen met het feit dat het octrooirecht grotendeels door verdragen wordt bepaald. De invoering van een criterium van maatschappelijk nut zou een aanpassing vergen van het Europees Octrooiverdrag en van artikel 27 van het TRIPS verdrag dat de vereisten voor

octrooieerbaarheid beperkt tot die van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

In de literatuur wordt een alternatief selectie criterium gepresenteerd, gebaseerd op de maximalisatie van maatschappelijk nut. Deze methode maakt een optimale selectie mogelijk van uitvindingen die voor octrooiverlening in aanmerking komen, op grond van economische afwegingen. Dit criterium vereist echter dat per octrooiaanvraag een raming van de maatschappelijke kosten en baten wordt gemaakt. Bovendien vereist ook dit criterium een wijziging van de vele verdragen op het gebied van octrooirecht. De conclusie is dat dit alternatief praktisch niet uitvoerbaar is.

Als minder vergaand alternatief zou het huidige vereiste van industriële toepasbaarheid restrictiever kunnen worden uitgelegd zodat alleen daadwerkelijk toepasbare uitvindingen in aanmerking komen voor octrooibescherming. Een verlengde interpretatie van dit vereiste zou ook een element van maatschappelijk nut kunnen omvatten. Hiermee kan het verschijnsel van onwenselijk strategisch octrooigedrag door bedrijven worden ingedamd. Door tevens het vereiste van inventiviteit minder zwaar te interpreteren, kan ruimte worden verschaft voor octrooibescherming van uitvindingen van cumulatieve aard of van uitvindingen die het resultaat zijn van routinematig onderzoek. Een voorwaarde daarbij is dat ze gepaard moeten gaan van voldoende maatschappelijk nut. Hiermee kan beter worden aangesloten bij moderne vormen van innovatie en bij de doelstelling van het octrooirecht om onderzoek te stimuleren en de maatschappij te verrijken met nuttige technische innovaties.

Tenslotte is een in de Engelse rechtspraak ontwikkelde toets voor inventiviteit geëvalueerd, als mogelijk alternatief voor de toets gehanteerd door het Europees Octrooibureau. Het beoordelen van de inventiviteitsgehalte van een uitvinding heeft sterk het karakter van een lastig te maken waardeoordeel. Het Europees Octrooibureau heeft daarom een gestructureerde toets ontwikkeld, de Problem Solution Approach, waarmee wordt beoogd de reproduceerbaarheid van uitkomsten te vergroten. Een belangrijk uitgangspunt van de Problem Solution Approach is dat de uitvinding wordt beschouwd als een oplossing voor een objectief te bepalen technisch probleem. Hoewel toepassing van de toets niet verplicht is, vindt deze grote navolging in de Nederlandse, Franse en Duitse rechtspraak. De Problem Solution Approach wordt door sommige auteurs kunstmatig bevonden, door de noodzaak om achteraf een objectief technisch probleem te moeten definiëren voor een uitvinding. In

de Engelse rechtspraak wordt een alternatieve toets gehanteerd, de Windsurfing/Pozzoli toets. Door voorstanders hiervan wordt deze laatste als een meer integrale toets beschouwd, die het voordeel heeft dat rekening kan worden gehouden met meer factoren en die bovendien niet de noodzaak meebrengt om voor de uitvinding achteraf een objectief technisch probleem te formuleren. Uit een bestudering van de Nederlandse rechtspraak blijkt echter dat het formuleren van het objectief technisch probleem zoals de Problem Solution Approach voorschrijft juist een prima kapstok biedt voor de discussie tussen partijen over de essentie van de uitvinding. Het dwingt partijen om niet-technische elementen van de uitvinding buiten beschouwing te laten. Door te eisen dat als startpunt van de analyse de referentie uit de stand van de techniek wordt genomen die voor een hypothetische vakman het meest voor de hand zou hebben gelegen, wordt vermeden dat de beoordeling door 'hindsight' wordt gekleurd. De Engelse Windsurfing/Pozzoli toets biedt wellicht ruimte om ook niet-technische aspecten in de beoordeling mee te nemen, maar de wijze waarop strookt niet met de doelstellingen van het octrooirecht. Doordat de Problem Solution Approach gepaard gaat met uitgebreide richtlijnen voor gebruik, biedt deze een robuustere toets, met meer structuur dan de Windsurfing/Pozzoli toets. De Windsurfing/Pozzoli benadering lijkt dus niet een beter alternatief te zijn voor de Problem Solution Approach van het Europees Octrooibureau.

6 Literatuurlijst

Benkard e.a. 2006

G. Benkard e.a., *Benkard Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Band 4*, München: Verlag C.H. Beck 2006.

Bentley & Sherman 2009

L. Bentley & B. Sherman, *Intellectual property law*, Oxford: Oxford University Press 2009.

Brinkhof 1990

J.J. Brinkhof, 'Over octrooirecht en economie', *Ars Aequi* 1990, p. 192-200.

Busse e.a. 2003

R. Busse e.a., *Busse Patentgesetz*, Berlin: De Gruyter Recht 2003.

Correa 2002

C.M. Correa, 'Internationalization of the patent system and new technologies', *Wisconsin International Law Journal* 2002, p. 523-550.

D.M. Gould & Gruben 1996

D.M. Gould & W.C. Gruben, 'The role of intellectual property rights in economic growth', *Journal of development economics* 1996, p. 323-350.

Ecorys Kwink Groep 2012

Ecorys Kwink Groep, *Evaluatie van het Intellectuele Eigendomsbeleid*, Rotterdam: Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie 2012.

England 2009

Paul England, 'Obvious to try, one year on', *Journal of Intellectual Property Law Practice* 2009, p. 114-119.

England & Parker 2012

Paul England & Scott Parker, 'Obviousness in the new European order', *Journal of Intellectual Property Law Practice* 2012, p. 805-815.

European Patent Office 2010

European Patent Office, *Case law of the boards of appeal of the European Patent Office, 6th edition July 2010*, München: European Patent Office 2010.

European Patent Office 2011

European Patent Office, *Case Law from the Contracting States to the EPC, 2004-2011, Special edition 3*, München: European Patent Office 2011.

European Patent Office 2013

European Patent Office, *Guidelines for examination in the European Patent Office*, München: European Patent Office 2013.

Geiger 2013

C. Geiger, 'The Social Function of Intellectual Property Rights, Or how Ethics can Influence the Shape and Use of IP law', *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series* 2013, p. 1-22.

Gielen 2007

Ch. Gielen, *Kort bestek van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007.

Helbach, Huydecoper & Nispen 2002

E.A. van Nieuwenhoven Helbach, J.L.R.A. Huydecoper & C.J.J.C. van Nispen, *Industriële Eigendom, Deel 1 Bescherming van technische innovatie*, Deventer: Kluwer 2002.

Hu & Png 2013

A.G.Z. Hu & I.P.L. Png, 'Patent rights and economic growth: evidence from cross-country panels of manufacturing industries', *Oxford Economic Papers Advance Access* 2013, p. 1-24.

Huydecoper 2003

Schuurman & Jordens/ J.L.R.A. Huydecoper, *Nederlandse wetgeving, Rijsoctrooiwet 1995*, Deventer: Kluwer 2003.

Ingham & Smyth 2012

S. Ingham & D. Smyth, 'Routine rejection: Is the EPO's approach to antibody and polymorph claims correct, balanced and justified?', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, p. 154-164.

Jestaedt 2008

B. Jestaedt, *Patentrecht: ein fallbezogenes Lehrbuch*, München: Carl Heymanns 2008.

Knesh 1994

G. Knesh, 'Assessing inventive step in examination and opposition proceedings in the EPO', *EPI Information* 1994, p. 95-101.

Laddie 2005

H. Laddie, 'Patents - what's invention got to do with it?', in: David Vaver & Lionel Bently, *Intellectual property in the new millenium. Essays in honour of William R. Cornish*, Cambridge: Cambridge University Press 2005, p. 93.

Martinez & Zuniga 2009

G. D. C. Martinez & M. P. Zuniga, 'Pre-emptive patenting. Securing market exclusion and freedom of operation', *OECD Science, Technology and Industry Working Papers* 2009/08, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/218405082642> 2009, p. 1-30.

Minssen 2010

Timo Minssen, 'Meanwhile on the other side of the pond: Why biopharmaceutical inventions that were "obvious to try" still might be non-obvious - Part 1', *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* 2010, p. 60-131.

Passa 2013

J. Passa, *Droit de la propriété industrielle, Tome 2, Brevets d'invention, Protections voisines*, Paris: L.G.D.J 2013.

Ranitz 2009

R.E.P. de Ranitz, 'Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2009. IV Octrooirecht', *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* 2009, p. -.

Schulte e.a. 2008

R. Schulte e.a., *Schulte Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar*, Köln, München: Carl Heymanns Verlag 2008.

Singer & Stauder 2003

M. Singer & D. Stauder, *The European Patent Convention. A commentary. Volume 1. Preamble to Article 89.*, Munich: Carl Heymanns Verlag Thomson Sweet & Maxwell 2003.

Terrel e.a. 2006

Terrel e.a., *Terrel on the law of patents*, London: Sweet & Maswell 2006.

Verhagen 2012

M.J.M. Verhagen, 'Begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het Rapport Ecorys beleidsevaluatie Intellectueel Eigendomsbeleid ', *Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie* 2012,

7 Bijlagen

7.1 Bijlage I Europees Octrooiverdrag art. 52-57

PART II. SUBSTANTIVE PATENT LAW

CHAPTER I. PATENTABILITY

Article 52. Patentable inventions

1. European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
 - a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
 - b) aesthetic creations;
 - c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
 - d) presentations of information.
3. Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Article 53. Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

- a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to ordre public or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;
- c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 54. Novelty

1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.
3. Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.
4. Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.
5. Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

Article 55. Non-prejudicial disclosures

1. For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:
 - a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
 - b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.
2. In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 56. Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 57. Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

7.2 Bijlage II Rijsoctrooiwet 1995 artikelen 2 en 4 t.m. 7

Artikel 2

1. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.
2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd:
 - a. ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden;
 - b. esthetische vormgevingen;
 - c. stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma's;
 - d. presentaties van gegevens.
3. Het tweede lid geldt alleen voor zover het betreft de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.

Artikel 4

1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.
2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.
3. Tot de stand van de techniek behoort tevens de inhoud van eerder ingediende octrooiaanvragen, die op of na de in het tweede lid bedoelde dag overeenkomstig artikel 31 in het octrooiregister zijn ingeschreven.
4. Tot de stand van de techniek behoort voorts de inhoud van Europese octrooiaanvragen en van internationale aanvragen als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid, van het Europees Octrooi-verdrag, waarvan de datum van indiening, die geldt voor de toepassing van artikel 54, tweede en derde lid, van dat verdrag, ligt voor de in het tweede lid bedoelde dag, en die op of na die dag zijn gepubliceerd op grond van artikel 93 van dat verdrag onderscheidenlijk van artikel 21 van het Samenwerkingsverdrag.
5. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid zijn tot de stand van de techniek behorende stoffen of samenstellingen vatbaar voor octrooi, voor zover zij bestemd zijn voor de toepassing van een van de in artikel 3, onderdeel f, bedoelde methoden, mits de toepassing daarvan voor enige in dat lid bedoelde methode niet tot de stand van de techniek behoort.
6. Onverminderd het eerste tot en met het vierde lid, zijn stoffen of samenstellingen als bedoeld in het vijfde lid, vatbaar voor octrooi voor een specifieke toepassing in een werkwijze als bedoeld in artikel 3, onderdeel f, mits die toepassing niet tot de stand van de techniek behoort.

Artikel 5

1. Voor de toepassing van artikel 4 blijft een openbaarmaking van de uitvinding buiten beschouwing, indien deze niet eerder is geschied dan zes maanden voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag als direct of indirect gevolg van:

- a) een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, of
- b) het feit, dat de aanvrager of diens rechtsvoorganger de uitvinding heeft tentoongesteld op van overheidswege gehouden of erkende tentoonstellingen in de zin van het Verdrag inzake Internationale Tentoonstellingen, ondertekend te Parijs op 22 november 1928, zoals dat is gewijzigd, laatstelijk bij Protocol van 30 november 1972 (*Trb.* 1973, 100), op voorwaarde dat de aanvrager bij de indiening van zijn aanvraag verklaart dat de uitvinding inderdaad is tentoongesteld en een bewijsstuk daarvoor overlegt binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen termijn en overeenkomstig bij algemene maatregel van rijksbestuur te stellen voorschriften.

2. De erkenning van overheidswege van tentoonstellingen in Nederland geschiedt door Onze Minister en die van tentoonstellingen in Curaçao en Sint Maarten door de regering van Curaçao respectievelijk van Sint Maarten.

3. De tentoonstellingen in Nederland en die in de Nederlandse Antillen die voor de inwerkingtreding van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen zijn erkend door Onze Minister van Economische Zaken respectievelijk door de regering van de Nederlandse Antillen gelden na de inwerkingtreding van die rijkswet als tentoonstellingen als bedoeld in artikel 5, tweede lid.

Artikel 6

Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Indien documenten als bedoeld in artikel 4, derde en vierde lid, tot de stand van de techniek behoren, worden deze bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid buiten beschouwing gelaten.

Artikel 7

Een uitvinding wordt als vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid aangemerkt, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen.

7.3 Bijlage III Patent Cooperation Treaty Artikel 33

Article 33. The International Preliminary Examination

- (1) The objective of the international preliminary examination is to formulate a preliminary and non-binding opinion on the questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable.
- (2) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered novel if it is not anticipated by the prior art as defined in the Regulations.
- (3) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art as defined in the Regulations, it is not, at the prescribed relevant date, obvious to a person skilled in the art.
- (4) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered industrially applicable if, according to its nature, it can be made or used (in the technological sense) in any kind of industry. "Industry" shall be understood in its broadest sense, as in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
- (5) The criteria described above merely serve the purposes of international preliminary examination. Any Contracting State may apply additional or different criteria for the purpose of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable or not.
- (6) The international preliminary examination shall take into consideration all the documents cited in the international search report. It may take into consideration any additional documents considered to be relevant in the particular case.

7.4 Bijlage IV TRIPS Overeenkomst Artikel 27 Patentable Subject Matter

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.

3. Members may also exclude from patentability:

- (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;
- (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.